

第2部

実践で役立つ 特許業務のコツ・裏ノウハウ

1

秘密情報とその管理

1. 企業秘密とは

企業秘密とは社内のどのような情報をいうのだろうか。ここでは、企業秘密に関する基本的なことを説明する。

1. 何が秘密となるのか

社内で日常目にしていて、報告書、連絡書、図面、社内の電話番号簿、住所録、製造部門の日報など、身の周りのものすべてが、他社に対する秘密事項である。

2. 企業秘密はなぜもれるのか

企業秘密はほとんどの場合、本人がもらす意思や意識が無い状態でもらしている。最も注意しなければならないのが、得意先との会話である。誰でも自分の得意な知識や技術に話がいったり、相手にうまくおだてられたりすると、つい余分な秘密事項までしゃべってしまうことがある。日頃からそのようなことがないように、社員全員に自覚させるようにしたい。

技術屋の間では、顧客との対応ができるようになった若い技術者をおだてて、秘密情報を聞き出すのは常套手段である。特に若い技術者は自分が話題の中心になると秘密情報をしゃべりやすいので、他社の技術者が若い技術者からどのようにして秘密情報を聞き出すかを疑似体験させておく必要がある。

3. 秘密を保持するには

まず、社員全員が就業規則によって秘密保持の義務を負っていることを自覚させる。そして、打ち合わせを行なった時に必ず打ち合わせ会議録を書か

せる。特に社内の新規の技術に関することやノウハウに関することを話した場合は、打ち合わせ終了後に必ず相手のサインをもらい、打ち合わせの内容と出席者の記録を残す。また、開発部門や工場の加工設備に対する見学は絶対にさせないようにする。そして、どうしても見学させる必要がある場合は「ここで見聞した事項は他に漏えいしない」という誓約書へのサインを要求し、いつ誰が工場などを見学したかを必ず記録に残すようにする。

一般に「工場の機械や加工方法なんか秘密にならない」と軽く考えている人や、工場の設備を顧客に自慢する管理者がいるが、工場の生産ラインは、他社に知られるとまずいので、特許出願をせずに、企業秘密として隠している秘密情報やノウハウの塊である。したがって、これを他社の人間に見せることは、自社の重要な機密を社外にもらしているのだから、就業規則の秘密保持義務違反により懲戒解雇に該当する行為だと説明し、開発部門や工場の意識改革をする。

2. 営業秘密が保護される条件

企業が秘密として管理している技術情報や営業情報を「営業秘密」という。そして、この営業秘密は不正競争防止法により保護されている。しかし、この保護には条件があり、営業秘密を保有するものがそれを営業秘密だと思っているだけでは、法律上の保護の対象とならない。そこで、営業秘密が不正競争防止法の保護を受けるにはどうすればよいかについて説明する。

1. 営業秘密とは

不正競争防止法では「秘密として管理されている事業活動に有用な技術上または営業上の情報で公然と知られていないもの」と、「営業秘密」が定義されている。

つまり、営業秘密とは、

- a. 秘密として管理されている
- b. 事業活動に有用な技術上または営業上の情報である
- c. 公然と知られていない

という、三つの要件を満たしているものをいう。そして、この三つの要件を満たしていることが、不正競争防止法の保護を受けるための条件となる。

営業秘密の例

技術上の情報 製造技術、実験データ、設計図、研究レポート、
製造マニュアル等

営業上の情報 顧客名簿、仕入先名簿、見積資料、販売マニュアル、
販売計画資料等

2. 秘密として管理されているとは、

秘密として管理されているとは、「就業規則」、「営業秘密管理規定」、「文書管理規定」により、秘密保持の社内管理態勢が整えられている必要がある。しかし、これではわかりにくいので、秘密に管理されているとは、どのようなことをいうのか、その一部を具体的に書いてみる。

- a. 従業員に対して就業規則または社則による秘密保持義務を課している。
- b. 退職者に対して秘密保持の誓約書を提出させている。
- c. 営業秘密に「極秘」、「社内秘」、「社外秘」等の表示をしている。
- d. 営業秘密のランクによりアクセスできる者を限定し、権限なしに開示や使用を禁止する義務を課している。
- e. 資料の持ち出し、複写、配布、保管、保存、廃棄等の方法が決められている。
- f. 学会、講演、新聞発表、宣伝等の社外発表が事前の許可制度になっている。
- g. 社外者に対しての立入禁止区域を設定している。
- h. 設備、原材料納入業者に秘密漏れ対策をしている。
- i. 見学者に対する対策をしている。

3. 事業活動に有用な技術上または営業上の情報とは

事業活動に有用な情報とは、研究開発、生産、販売などの事業活動に役立つと、客観的に認められる具体的な情報をいう。そのため、経済的な価値を生み出さない情報は有用でない情報となる。下記に有用な情報の一部を書いてみる。

- a. 製造ノウハウ
- b. 実験データ
- c. 顧客名簿
- d. 失敗した実験データ（ネガティブレポート）

4. 公然と知られていないとは

公然と知られていないとは、一般に知られていないということである。だから、いくら厳重に管理している情報でも、第三者が学会等でその情報を公表してしまえば、「公然と知られていた」ということになってしまい、法律の保護を受けることはできない。しかし、二つの企業が偶然に同じ製法を発見しても、その製法に関する情報を秘密として、どちらの企業も公開しなければ、その製法に関する情報は「公然と知られていない」ということになり、法律の保護を受けることができる。

3. 秘密情報を管理するには

共同開発契約、秘密保持契約等の契約を結ぶとその契約の中に、「秘密情報（機密情報）」を秘密として管理する」という内容が必ず書かれている。ここでは、秘密情報を秘密に管理するにはどのようなことをすれば良いかと、秘密情報の取り扱いで注意しなければいけないこと等を説明する。

1. 秘密情報を秘密に管理するとは

秘密情報を秘密に管理するとは、不正競争防止法の保護が受けられるような管理を行なうことを意味する。つまり、秘密情報は必ず秘密の表示をし、鍵の掛かるキャビネット等に管理者を決めて保管し、管理者の許可がなければ閲覧できないようにすればよい。

2. 自社の技術者に理解させること

秘密保持契約等を結んで開発などをするとき、自社の技術者が秘密保持の契約に違反したり、自社の機密をもらしたりしないために、技術者に最低限下記のことを理解させる。

- a. 関係する技術者には契約書の内容を説明し、契約内容を理解させる。
- b. 「秘密情報であると相手方に明示しないと秘密情報にはならない」ことを説明する。

技術者は相手方に話したことはすべて秘密情報になると誤解していることがある。

- c. 「契約によりすべての情報を相手方に教えなければいけない」と誤解している人がいるので、必要最低限のことしか相手方に教える必要がないことを説明する。
- d. 秘密保持の契約があるからといって生産現場を見せる必要はまったくないので、関係者にそのことを注意する。もし、生産現場を見せる必要がある場合は、別に契約を結ぶ必要があることを説明する。
- e. 秘密保持の契約を結んでも、それはその製品を採用し量産することを約束しているのではなく、使えなければ不採用になり、他社の製品が使われるということを関係者に理解させる。(取引契約を結んでいるものは該当しない。)
- f. 関係者に、ノウハウは機密保持契約を結んでいても絶対に相手方に教えてはいけないことを理解させる。
- g. 打ち合わせの会議録は必ずその場で作成し、相手方に確認のサインをもらうようにする。ただし、内容を消して修正できるとまずいので、鉛筆書きの場合やボールペンでも修正液を使用して修正した場合は、必ずコピーを取り、そのコピーにお互いにサインをして原本とする。
- h. 相手方から機密情報の提示があったり、機密情報を相手に提供した場合は、関係者全員にそれが機密情報であることを連絡し、関係者全員で何が機密情報かということを常に明確にする。
- i. 社員全員が就業規則によって秘密保持の義務を負っていることを自覚させる。

3. 秘密情報を相手方に渡す時の注意

相手方に秘密情報を提供するときには、下記のことには注意する。

- a. 秘密情報を示す秘密の印は必ず文字にかかるように押す。秘密の印の部分を隠してコピーできるような印の押しかたは絶対にしない。
ワープロで秘密とあらかじめ打っておくのは、コピーされてもわからないのでやめる。
- b. 秘密情報を印刷する用紙には、コピーするとコピー不可の文字が出る専用の用紙を、できるだけ使用する。
- c. 秘密情報を郵送する場合は書留で送り、送った書類の内容を記した受領書を同封し、受領書に署名捺印をして相手方に送り返してもらうようにする。

相手方に確実に返送してもらうために、受領書は署名捺印するだけでいいようにこちらで作成し、受領書の返送用の封筒を同封する。

- d. 相手に渡した機密情報の一覧を作成して、いつ、どのような情報を、何部渡したかを必ず記録する。相手から受け取った情報の一覧も同様に作成する。
- e. 電子メールで機密情報を送らない。

4. 特許管理者の管理する秘密

特許管理者はいろいろな企業秘密を管理しなければならない。そして、特許管理者には特許管理者が管理しなければならない企業秘密がある。ここでは、その企業秘密にはどのようなものがあるかと、その秘密を管理する時の注意点を具体的に説明する。

1. 出願に関する秘密情報

特許管理者は、出願が公開されて公知となるまでの間は、出願の内容だけでなく出願したという事実も秘密情報として管理する必要がある。そのため、特許管理者は出願手続きが終了したら、明細書の原案のコピー等をすべて回収し、シュレッダーにかけて始末し、内容がもれないようにする。そして、出願に関係した技術者や営業の担当者に、特許出願を行なったという事実や出願内容は企業秘密だということを説明し、第三者に出願に関する情報がもれないようにする必要がある。

また、海外出願の準備をしていることや、出願を予定していること、出願したことも重要な企業秘密なので、国内出願と同様に、技術者や営業の担当者に重要な企業秘密であることを説明し情報がもれないようにする。

2. ノウハウに関する秘密情報

特許管理者は確定日付の手続き等でノウハウを保護を行なっているので、そのノウハウに関する秘密情報を管理しなければならない。この時に注意しなければならないのは、ノウハウとはその内容だけでなく、「どこにノウハウが存在するか」ということが、重要な秘密になっているということである。例えば、原材料の配合比のノウハウを保護しているというだけでも、その製

品には原材料の配合比にノウハウがあるということが第三者にわかってしまう。つまり、何についてのノウハウを管理しているということ自体が重要な企業秘密であることを理解し、秘密を漏らさないように注意する。

3. 抵触に関する秘密情報

特許管理者は、他社の特許と自社の製品の抵触関係等についての情報を管理しなければならない。しかし、この抵触に関する秘密の場合は、情報を管理するというよりは、情報を残さないように始末するという普通とは違う管理が必要である。

つまり、他社の特許と自社の製品の関連について、技術者や営業担当等が、社内に「この特許には抵触する可能性がある」というメモを残さないように指導し、そのようなメモを始末することが、管理者の仕事となる。そして、判断のつかない他社の特許は、弁理士等の専門家に鑑定を依頼し結論を出すようにして、社内人間は、「特許に抵触する可能性がある」という内容の文章やメモを、書かせないようにするように徹底する。

しかし、いくら徹底しても、どうしても、「抵触する可能性のある特許」とメモや文章に書きたいという人も社内にはいるので、そのような人には、「抵触の判断がつかない特許」とか、「注目特許」というように表現を変えて書くことで妥協してもらおう。

ではなぜ、「特許に抵触する可能性がある」という内容の文章やメモを始末する必要があるのだろうか。

それは、特許紛争となった時に、このようなメモが紛争相手にわたると、裁判で不利になるからである。特に米国の特許紛争でこのようなメモが出てくれば、裁判で負ける可能性はかなり高くなるので注意する。

4. 特許事務所や情報サービス会社との秘密情報

今後、書類の電子化が進むと、特許管理者は、特許事務所や情報サービス会社等とE-Mailにデータを添付し、インターネットを経由したデータのやりとりが一般的となってくる。例えば、特許事務所に依頼した明細書の原案がE-Mailの添付ファイルとして送られてくる等、従来の紙によるやりとりがなくなり、電子化したデータによるやりとりが主流となる。そして、このような方法でデータのやりとりがスムーズにできれば、従来の郵送等による時間の無駄もなくなり、仕事の効率が大きく上がる。ただし、特許管理者が特許事務所等に送る情報には、未公開の重要情報が多数あり、第三

者に情報を盗まれたら大変なことになるので、実際にやりとりする場合は、情報を暗号化して、第三者に盗まれても解読できないようにする等、情報のセキュリティ対策を行なう必要がある。

そして、くれぐれも注意したいのは、情報を暗号化する場合には情報サービス会社等に相談して、セキュリティレベルの高い専用の暗号化ソフトを購入し使用するようにすることである。素人考えで、メールを暗号化できればいいんだらうと、メールソフトについている暗号化の機能を使用すると、簡単に解読されて何のセキュリティにもならないので注意する必要がある。また、このような暗号化によるデータのやりとりは、相手先と同時に同じ暗号化ソフトを導入しないと行なえないので、相手先とよく相談し導入を進める。

2

ノウハウを保護するには

1. 先使用权の確保の仕方

特許管理に関する業務を行っていると必ず問題になるのが、ノウハウの保護である。公開してもかまわないものは、特許として出願できるので問題はないのだが、ノウハウはばれてしまえば終わりであるし、第三者に特許を取得されたら大変なことになる。そのため、特許管理者はノウハウを企業秘密として外部に漏れないように管理すると同時に、外部に漏れたり、第三者に特許を取得された時に対抗できるよう、先使用权を確保しておく必要がある。

1. 先使用权を確保する方法

先使用权の確保をする手段として、郵便局の消印が有効と言われているが、訴訟になったときに証拠として使えるものでないとまずいので、郵便局の消印ではなく、確定日付を使う。

これ以外に、ノウハウを特許出願し、公開前に取り下げることで、先使用权を確保するという方法もある（この方法は、出願を取り消す前に優先権証明を取らないと、公的な証明にならないので注意したい）。しかし、出願時にノウハウとして保護することが決定している場合には、特許出願という方法を取らずに料金の安い確定日付の手続きを行なう。

2. 確定日付によるノウハウ保護のやり方

確定日付による先使用权の確保とはどのようにすれば良いかを、材料の混合比がノウハウとなるプラスチック製品を例に説明する。この場合は、ノウハウとなる材料の混合比が記載されている加工工程書、プラスチック製品の図面、顧客からのプラスチック製品の注文書と伝票のコピー、プラス

ティック材料の注文書と伝票のコピーといった、そのノウハウを記した書類の他に、そのノウハウを使ってものを製造販売していた証拠（実際に業として行っていた証拠）となる伝票や注文書等の写しが必要となる。

そして、このような証拠をまとめて、ひとつの封筒に入れ、封印後、確定日付の手続きをしておけば、確定日付を行なった日より後に、そのノウハウを第三者が特許出願して登録となっても、その特許権に対して先使用権の主張をすることができる。

3. 確定日付で注意すること

確定日付で注意しなければならないのは、確定日付の手続きはその封筒に押された公証人の日付入りの封印が、中に入っている書類がその日に存在したことを証明しているため、封印された封筒を一部でも開封すると効力を失うということだ。もし、特許権者が特許権侵害だと言ってきた場合に、うっかり確定日付の手続きをした封筒を開封してしまい、証拠となる封印した書類がなくなると、先使用権の立証はできなくなってしまう。

そこで確定日付の手続きをした書類を開封するのは、基本的には訴訟となり裁判所で証拠として使うときだけだと思っていることである。また、確定日付の手続きを行なう場合は、必ず原本をコピーし、3部以上作成し、そのすべてに確定日付をもらう。そうすれば、最悪1部くらい開封することになってもまったく問題ない。

* 3部以上の3部とは、確定日付3部+同内容の控え1部という意味である。確定日付2部+同内容の控え1部でもかまわないが、3部以上作成することをお勧めする。

2. 確定日付の手続きのやり方と注意点

確定日付は、封筒に資料を入れて公証人役場に行っても、確定日付の手続きをしてもらうことができない。ここではどのようにすれば、確定日付がもらえるのかを具体的に説明する。

1. 確定日付がもらえる封筒の作成法

- a. 封筒は企業で使っているA4の用紙が入る紙の封筒でかまわないの

で、普段使用しているものを用意する。

- b. 証拠として封筒に入れる書類を最低3部用意し、別々の封筒に入れ、のり付けして封筒が絶対に開かないようにする。セロテープ類は封筒の合わせ目に印を押すので封筒を閉じるのに使用しない。
- c. 各封筒の表にマジック等の消えないもので、中に何が入っているかを書く。

例 ○○の資料

- d. 次に原本か副本かを書く。
- e. 今日の日付を書く。平成 年 月 日
- f. 会社の住所、会社名、部署、この封筒を封印する人の氏名を書く。これは住所、会社名、部署と氏名が入った印でもかまわない。

封印する人は誰にすればよいかと公証人役場に質問すると、代表取締役という答えが返ってくるが、特許管理者であるあなたのいる事業所の事業所長で問題ない。
- g. 社印（例えば16mmの丸印）を氏名の横に押しってもらう。下記の封印を行なうのに支障がない大きさの印を使用する。
- h. 封筒を裏返して、裏面の封筒の合わせ目に社印を押しってもらう。押す場所は上の合わせ目の左右と中央の3ヵ所と、封筒の中央の合わせ目の真ん中に1ヵ所、下の合わせ目の左右と中央の3ヵ所の合計7ヵ所に押しってもらう。

これで、公証人役場に持ち込めば、確定日付の手続きをしてもらえる。封筒に入れた証拠の書類が厚すぎると封筒に割り印が押せなくなるので、その場合は書類をふたつに分ける。

2. 公証人役場での手続き

公証人役場にいったら、「確定日付の手続きをお願いします」と言って、封筒を渡せば確定日付の手続きをしてもらえる。確定日付の手続きの料金は1部700円なので、3部作った場合でも2100円で手続きができる。この手続きはやってみればどんなものかはすぐわかるので、特許管理者の方は実際に1回手続きを体験してみることを勧める。

3. その他

確定日付は最もわかりやすい封筒で説明したが、書類を閉じて製本したものでも可能である（やり方は公証人役場で確認する）。また、書類ではない

ものも、やり方によっては確定日付をもらうことができる。例えば、封筒に入る大きさのプラスチック部品等は封筒に入れて確定日付をもらうことができる。つまり、封筒に入り、封筒上部と原簿に割り印が押せ、封筒の合わせ目が封印できるという条件を満たせば、確定日付がもらえる。この事は実務書等には載っていないので、覚えておくと役に立つと思う。

3. ノウハウか出願か判断できない場合には

特許管理の業務を行なう中で困るのが、ノウハウとして保護すべきなのか、特許として出願すべきなのか判断できない場合である。ここでは、このような場合の対処法について説明する。

1. 対処方法

ノウハウか特許出願か判断できない場合は、ノウハウの重要な部分を除いて、特許出願を行なう。そして、ノウハウの重要部分に関しては、書類にまとめて確定日付の手続きを行なう。

この方法の最大の利点は、出願時にノウハウか特許出願かわからないものでも、1年間結論をのばせるので、その間の業界の技術動向、自社の技術動向、自社の経営方針等のさまざまな判断材料を基に、ノウハウ保護か特許出願かの適切な判断を下すことができることだ。そして、ノウハウとして重要なら、優先権証明を取って、1年3ヵ月以内に出願を取り下げれば、ノウハウとして保護ができるし、ノウハウとして保護するよりも特許として活用する方が得策と判断すれば、そのまま特許として使える。

2. 注意点

この方法で注意しなければならないのは、ノウハウとして保護するために出願を取り下げる時である。出願を取り下げる前に、必ず優先権証明を取ること。優先権証明を取り忘れると、出願した公的な証拠は何もなくなり、ノウハウは保護できないので注意したい（優先権証明は、優先権証明書に明細書の全文の写しがついているので、出願した内容を公的に証明できる）。

3

特許出願

1. 明細書に必要なデータとは

明細書に使用するデータと、技術者が報告書に載せるデータでは、必要とするデータの考え方に大きな違いがある。そのため、特許管理者が発明者にこの違いをよく理解させていないと、発明者から「なんでこのデータが使えないんだ」という文句が出たり、これ以上は協力できないと苦情がきたり、特許管理者と発明者の間にいろいろな問題が発生することがある。そこで、技術者の報告書に載せるデータと、明細書を完成させるのに必要なデータの違いについて説明する。

1. 従来品のデータと発明品の比較データが必要

同じ試験条件で、従来品と発明品を比較し、発明品の方が優れているというデータが必要である。技術者は試験条件が違う、従来品と発明品のデータを持ってくることがあるが、試験条件が違う場合は単純に比較することができないので、試験データとして使用できない。

2. 他の方法ではうまくいかないという失敗のデータが重要

明細書では、新規に発明した方法以外では失敗した、発明品以外は使い物にならなかったというデータが、発明の価値を示す重要なデータとなる。ところが、多くの技術者は失敗したデータは報告したがない。そのため、発明品に関するデータを要求しても、このような失敗データは出てこない。特許管理者は、発明者にこのような失敗データの重要性を説明し、失敗したというデータが無いかを必ず聞く。

3. 範囲データはNGの混ざったデータが必要

ある範囲を持ったデータの場合、その範囲がNGから始まり、使用できる範囲があり、NGで終わるようなデータが必要である。例えば、試験結果が、下限から、×、△、○、○、○、△、×になるようなデータがあれば理想的である。

4. 載せたくないデータは載せなくて良い

発明品といっても何かしらの欠点があるものであるが、明細書にはその欠点を書く必要がない。つまり発明品の欠点を示すようなデータがあった場合は、そのデータは使う必要がない。もちろん他に載せたくないデータがあった場合は、そのデータも載せる必要はない。

明細書に必要なデータの代表的な特徴を書いてみたが、理解していただけたらどうか。ここに書いたことを技術者に理解してもらえれば、発明のまとめもスムーズに行くはずである。ぜひ、明細書に必要なデータとはどんなものなのかを、技術者に説明してほしい。

2. 特許管理者による明細書チェックのポイントとは

特許事務所で作成された明細書の内容をチェックする場合、技術内容に関する記載については技術者（発明者）に確認してもらうが、その他の部分は特許管理者が確認する必要がある。そこで、特許管理者による明細書チェックのポイントについて説明する。ただし、今回ここで書いている明細書チェックのポイントは、一般の入門書に記載されている、請求範囲は発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載しているとか、請求項と明細書で開示した技術的な範囲が一致しているか等の、一般的なチェックポイントではなく、企業（出願人）側でしか確認できない特別なチェックポイントについてである。したがって、ここに書かれている情報は一般的な明細書の記載内容のチェックポイントとは異なるので注意してほしい。

1. 明細書のチェックポイント

- a. 将来自社で実施すると予想される内容が、特許請求範囲に記載されたクレームで保護できるかどうかをチェックする。
- b. 第三者に侵害された場合に、侵害の立証が可能なクレームになっているかをチェックする。
- c. 同業他社が回避しにくいクレームになっているかをチェックする。
- d. 明細書の中にノウハウが書かれていないかをチェックして、ノウハウが書かれていた場合は、その部分を削除する。
- e. 明細書が公開となった時に、公知技術として公開する内容に、漏れがないかをチェックする。
(業界によっては、他社の公開公報をヒントにして、改良発明を多数出願をしてくる会社があるので、同業者が出願しそうな内容を明細書に記載し公知情報としてしてしまうことで、同業者の改良特許対策を取ることがある。)
- f. 将来自社で実施すると予想される内容が、実施例できちんと説明されているかをチェックする。
- g. 拒絶理由通知の対策として、クレームがすべて拒絶された場合に、将来自社で実施すると予想される内容を保護するために必要な記載があるかをチェックする。
(クレームを縮小補正するのに必要な記載があるかを確認。)
あらかじめ、拒絶理由通知がきた時の対策として、請求範囲を狭めたクレームを本文中に書き、拒絶理由がきても対応できるようにしている場合も、同様のチェックをする。

ここで紹介した明細書のチェックポイントは、出願する分野や業界によって多少異なると思うが、ここで書いたものを参考にして、自社の属する分野にあった明細書のチェックポイントを考え、強くて実用的な特許が取れる明細書を完成させてほしい。

3. 譲渡証書の実例

特許管理者の大切な仕事のひとつに、発明者から特許を受ける権利を会社

に譲渡させる、譲渡証の作成がある。ここでは譲渡証の書式と内容について説明する。

1. 譲渡証の内容

譲渡証書は一般に下記のような内容となっている。

a. 譲渡証書の作成年月日	発明の届出と同時に、譲渡証書を作成するところは別として、発明の届けより後に譲渡証書を作成する場合は、手続き前に譲渡を受けたということで、出願日より前の日付となる。ただし、出願手続き終了後に作成する場合は管理上わかりやすくするために、出願日とするところもある。
b. 譲受人	会社名と代表取締役社長の氏名を書く。そして、共同出願の場合には会社の住所と持分も書く。
c. 譲渡人	発明者全員の住所と氏名を書き捺印してもらう。発明者に自筆で書いてもらう場合とワープロで打って、捺印だけをしてもらうところがある。
d. 譲渡に関する文書	「下記の発明の特許を受ける権利を貴社に譲渡したことに相違ない」とか、「下記の発明の特許を受ける権利を会社に譲渡する」という内容の文章が書かれている。
e. 発明の名称	発明の名称を書く。
f. 社内整理番号	社内の整理番号を書く。
g. 出願番号	出願手続きが終了した後に管理上わかりやすくするために、出願番号の項目を作成しておき、手書きで記入できるようにしているところもある。

ここで書いたように、譲渡証書は定められた書式を用いるのが一般的だが、なかには発明届出書の中に、特許を受ける権利を会社に譲渡するとの一文を挿入しておき、それですますところもある。しかし、この方法は管理上は便利であるが、共同出願した場合は、新たに譲渡証書を作成する必要性が生じたりして、かえってやりにくい面もある。次に、具体的な文例を示す。文例2は共同出願の場合である。

文例1

譲渡証書

平成 年 月 日

譲受人

〇〇〇〇株式会社

代表取締役社長 〇〇〇〇殿

譲渡人

住所
氏名

印

住所
氏名

印

下記の発明の特許を受ける権利を貴社に譲渡したことに相違ありません。

記

発明の名称

社内整理番号

文例2

譲渡証書

平成 年 月 日

譲受人

住所 ○○県○○市○○町○○
 名称 ○○○○株式会社
 代表取締役社長 ○○○○殿
 持分 2分の1

住所 ××県××市××町××
 名称 ××××株式会社
 代表取締役社長 ××××殿
 持分 2分の1

譲渡人

住所
 氏名 印

住所
 氏名 印

下記の発明の特許を受ける権利を上記持分の割合で貴社に譲渡したことに相違ありません。

記

発明の名称

○○○○社整理番号

××××社整理番号

4

共同開発の注意点

1. 共同開発の特許の取り扱い

共同開発を行ない何か新しい製品ができた場合、特許出願をどうするのかという問題が発生する。共同で開発したなら共同出願すれば良いと考えるかもしれないが、共同出願すれば、必ず互いの利益が守られ、互いにうまくいくというものではない。そこで、共同開発を行なった場合に、共同開発相手と、どのように特許を取り扱えば良いかを説明する。(材料メーカー、部品メーカー、製品メーカーの関係で具体的に説明する。)

1. 材料メーカーと部品メーカー

材料メーカーと部品メーカーの共同開発では、それぞれの利益を考えて、材料メーカーは〇〇組成物等の材料の組成特許を出願し、部品メーカーはその材料の特性を使った部品の特許を出願する。これは、共同出願してお互いに自由に特許を使用し、互いの顧客には文句をいわないというようにすると、材料メーカーと部品メーカーの関係が悪くなったときは、材料メーカーは他の部品メーカーに共同開発した材料を販売するだろうし、部品メーカーは他の材料メーカーから材料の購入をはじめるので、せっかく共同で開発した成果でお互いに利益を得られなくなるおそれがあるからである。業界によって違うが、材料メーカーが部品の特許を単独で出願したり、部品メーカーと共同で出願すると、材料メーカーの顧客が、購入する材料を何の部品に使うかをあの材料メーカーにしゃべると特許出願されて危ないと警戒し、正常な取引関係を維持できなくなるので、部品に関する出願や、共同出願は一切しないという姿勢をとる材料メーカーもある。

2. 材料メーカーと製品メーカー

従来とは大きく違う製品を開発する場合は、部品メーカーを下請けの加工先として、材料メーカーと製品メーカーの共同開発が行なわれる。この場合は、製品メーカーはでき上がる製品について、材料メーカーに情報を明かすことがないので、材料メーカーは材料についての出願しかできない。そのため、共同開発に関する特許の取り扱い問題もあまり発生しない。

3. 部品メーカーと製品メーカー

部品メーカーと製品メーカーの間では、特許の取り扱いは複雑になる。なぜなら、部品メーカーの部品を組み込んだ製品メーカーは、部品メーカーの部品を利用したという利用特許によって、他の製品メーカーから攻撃を受けることがあるからである。そのため、共同開発を行っていない場合でも、部品メーカーは部品単独ではなく、部品と装置というように、製品メーカーの利用特許を意識した出願を行ない、製品メーカーが自社の部品を使いやすくしている。また、製品メーカーが部品の利用特許を共同で出願したいといった場合には、共同出願により、他の製造メーカーに自社の製品を販売する事に支障がでないなら共願する等、製品メーカーとの共願で、自社の製品の販売に支障がでないように動こうとする。では、共同開発を行なった場合はどうなるだろう。製品メーカーが部品メーカーに設計委託しない限り部品メーカーは、その部品がどのような装置としてどんな製品に組み込まれるかわからないので、部品の出願しかできない。そのため、製品メーカーが共同で出願しようといつてこない限りは、共同開発による特許の取り扱い問題はあまり発生しない。

しかし、部品メーカーが製品の中の一部を装置として共同開発する場合は、製品メーカーと部品メーカーの間で、単独出願か共同出願かという問題が発生する。しかし、装置となってしまうと部品メーカーは製品の情報がないので出願できない。製品メーカーは部品メーカーの担当している部分の情報がないと装置の出願ができない。したがって、このような場合は共同出願し、権利は互いに自由に使うということで、出願に関する話がまとまってしまう。

このように、共同で開発したら共願というのではなく、状況に応じて自社に不利益にならないように取り扱うのが、共同開発における特許の取り扱い方である。特許管理者の方は、共同開発から生まれた特許はすべて共願と、単純に処理しないように注意してほしい。

2. 共同出願の種類

A社とB社が共同で開発した成果を特許出願する場合を具体例として、他社と共同で開発した成果を共同で特許出願する場合に、どのようなパターンがあるかについて説明する。

1. 両者が共同で出願する

開発した成果をA社とB社が共同で出願する、最も普通に行なわれているパターンである。そして、この共同出願にはふたつのパターンがある。

a. 実施に関する契約がない場合

この場合は、特許権を得たらA社とB社がそれぞれ自由に実施できる。

b. 実施に関する契約がある場合

この場合は、特許権を得たらその契約内容に従うことになる。例えばA社が製造してB社が販売する等。

2. どちらかの会社が単独出願する

A社かB社のどちらか1社が単独で出願するパターンである。A社とB社が共同開発しているという関係が、同業他社等に知られるとまずい場合に行なわれる。

a. 譲渡による単願

特許権を受ける権利をA社がB社に譲渡し、B社が単独で特許出願する。B社はA社に特許品を一定期間独占販売する等の契約を結び、A社の利益を保証する。

b. 契約による単願

B社が単独で特許出願を行ない、費用はA社とB社が均等負担し、特許権の実施に関してはA社とB社の契約で決める。つまり、A社の名前を隠した両社の共同出願となる。

3. 両社が別々に単独出願する

A社とB社がそれぞれの権利範囲を調整して単独で出願するパターンである。A社とB社が共同開発しているという関係が、同業他社等に知られるとまずい場合で、お互いが同一発明とならない場合に行なわれる。

a. それぞれの単願

A社とB社がそれぞれの権利範囲を調整して単独で出願する。両社が特許を取れば問題はないが、どちらか1社が特許を取れなかった時に問題が発生する。また、できれば一人の弁理士に依頼し、お互いが同一発明とならないように配慮する必要がある。

b. 契約による単願

aのそれぞれの単願のリスクを回避するために、両社が単独で特許出願を行ない、費用はA社とB社が均等負担し、特許権の実施に関してはA社とB社の契約で決める。つまり、一方の会社の名前を隠した両社の共同出願となる。

共同で開発したものを特許出願するというパターンについて、いろいろと書いてみたが、どのパターンもメリットとデメリットがある。それぞれのパターンが持つリスクをよく考え、共同で開発した成果により両社が利益を得られるように配慮して、共同出願をするようにしたい。

3. 共同出願による利益の確保

共同出願により特許権を得ても、すべての共有者が実施による利益を確保できれば問題はないが、材料メーカーと顧客が共同出願する場合等は、共有者のどちらかが実施による利益を得るのが難しい場合がある。そこで、そのようなことが想定される場合にはその対策として、共同出願時の契約に販売に関する条項等を盛り込み、共有者すべてが、実施利益を確保できるようにする。ここでは、どのような条項を契約に盛り込めば、実施利益の確保ができるのかを説明する。

1. 材料メーカーと顧客の共同出願で発明は顧客が実施している製品の材料の場合

この場合は材料（部品）メーカーの単独実施となるので、共同出願人の顧客のみが本発明の材料を独占購入できるように契約すれば、実質的な両者間の共同実施となり問題は発生しない。しかし共同出願人である顧客の購入量が少なく、材料メーカー側の実施利益の確保が難しいような場合は、契約書に下記のような内容を盛り込み対応する必要がある。

- a. 顧客側が材料の最少購入量を契約に盛り込み、材料メーカーに購入保証をする。
- b. 販売開始から3年間は本発明の材料を第三者へ販売しない、共同出願人である顧客に対して価格や納期等を優遇するといった条件を契約に盛り込み、材料メーカーの第三者に対する材料の販売を認める。

2. 材料メーカーと顧客の共同出願で発明は顧客が実施している最終製品の場合

この場合は顧客の単独実施となるので、顧客が最終製品に使用する材料を材料メーカーから購入するという契約をすれば、実質的な両者間の共同実施となり、問題は発生しない。しかし、共同出願人である顧客の購入量が少なく、材料メーカー側の利益の確保が難しいような場合は、契約書に下記のような内容を盛り込み対応する必要がある。（このようなケースでは材料（部品）メーカーは共同出願人の顧客に対して、かなり不利な立場となるが、材料メーカーの力が強い場合は「第三者が共同出願人である材料メーカーの材料を購入し本発明を実施する（最終製品を製造販売）場合は、無償で実施許諾がなされたものとみなす」という条項が契約書に盛り込まれることもある。）

- a. 「第三者が共同出願人である材料メーカーの材料を購入し本発明を実施する（最終製品を製造販売）場合は、実施許諾がなされたものとみなす」というように、共同出願人である顧客が、材料メーカーから材料を購入した第三者への実施を許諾する条項を契約に盛り込む。
- b. 共同出願人である顧客への対価の支払い（第三者から取得する実施料）をどうするかという内容を契約書に盛り込むことになるが、最終製品に対す

る対価の支払いをどうするかという問題は難しいため、下記のようにいろいろなケースが考えられる。(対価の分配は共有者の持分比率で決定するので、持分が均等の場合は、第三者から取得する実施料は、当事者の共同出願人の顧客分だけなので通常実施料の2分の1となる。)

1. 第三者が最終製品の何%かの対価を共同出願人である顧客に支払う。
2. 材料メーカーが最終製品の何%かの対価を共同出願人である顧客に支払う。
3. 現時点で決めるのは難しいため、具体的なケースが生じたときに、材料メーカーと共同出願人である顧客がそのケースごとに話し合っ決定する。
4. 対価の支払いが難しいので、販売開始から3年間は材料を第三者へ販売しない、共同出願人である顧客に対して価格や納期等を優遇するといった条件を契約書に盛り込み、材料メーカーの第三者に対する材料の販売を認める。

4. 共有特許の権利の実施

他社と共同出願を行ない、その出願が登録となり共有特許となった場合、お互いの権利関係はどのようになるだろうか。A社とB社が共有特許を保有している場合を例に書いてみる。

A社とB社の自己実施

共有特許の場合、各共有権者は特約（特別な契約条項）がない限り、他の共有権者に無償で特許発明を実施できる。つまり、A社とB社はお互い自由に特許発明を実施することができる。しかし、共同出願契約等にお互いの実施を制限する条項等が入っていた場合は、その契約条項に従った実施となる。例えば、自己実施の範囲を自己の持ち株率の50%以上の子会社まで認めさせるとか、A社が製造しB社が販売する等のいろいろなケースがある。この自己実施において問題となるのが下請けを使っての自己実施である。

例えば、A社がC社を下請けとして製造させた場合、B社はA社の行為を第

三者の実施と判断する場合があります、下請けの定義がしっかりとなされていない場合は、問題が発生する場合があります。

第三者への実施許諾

共同開発の成果である共有特許の第三者への実施許諾は、特許法第73条により、相手方の承認が必要となる。第三者への実施許諾で問題になる場合としては次のようなものがある。A社とB社が装置Xの共有特許を持っており、A社が装置Xの部品メーカー、B社が装置Xの製造販売メーカーであると仮定する。A社はC社に共有特許に該当する部品を納め、C社はその部品で装置Xを組み立て販売している場合である。この場合は、A社とB社が話し合いを行ない、B社にロイヤリティを支払い、C社の実施を許諾してもらうことになるが、B社が許諾しなければC社はA社の部品を使用した装置Xの製造販売ができなくなる。このような場合は、A社が部品ではなく装置Xを製造しC社に販売すれば、共有特許の第三者への実施許諾の問題は発生しない。

5

権利化手続き

1. 審査請求の時期

審査請求は、企業の特許戦略、業界の事情、実施の状況等により適切な時期を判断し行なう必要がある。そこで、審査請求の時期と、対象となる出願について説明する。

1. 出願時

出願が、実施中または具体的な実施計画がある場合や、他社の所有する特許の回避策としての出願、製品のライフサイクルの短いものについての出願等、早期の権利化が必要な出願については、この出願時の審査請求が有効である。しかし、出願時に公開されていない他社の先願との関係が不明なため、危険度が高いという難点がある。

2. 出願後1年～1年3ヵ月（公開前）

出願した内容の自発補正や、非公開にするための出願取り下げの手続きができるラストチャンスであり、しかも、出願時に公開されていなかった他社の先願との関係もかなり明確になっているので、出願時に審査請求をしなかった早期に権利化が必要な出願や、内容の自発補正が必要な出願等は、この時期の審査請求を検討する必要がある。

3. 出願後1年～1年6ヵ月（公開後）

自社の出願が公開され、他社の先願、他社の後願、他社の開発状況等が判明してくる。したがって、この時期に審査請求を行なう出願は、自社が開発し完成させようとしている技術に関する出願、特許網も形成する後願のある出願、他社が侵害しているとみられる出願の審査請求が有効である。

4. 出願後3年

この時期まで審査請求しなかった出願は、早期実施する見込みのない出願であるが、重要特許の周辺あるいは関連発明の出願で、重要特許の補強や延命に役立ちそうな出願や、実施はしないが技術的な価値が高く他社とのクロスライセンスに使えるような出願等があるので、単純に実施していないから審査請求は不要という判断はせずに、慎重に判断する必要がある。

2. 拒絶理由通知への対応

拒絶理由通知がきた場合にどのように対応すればよいか、拒絶理由通知のパターンごとの対応を説明する。

1. 進歩性の欠如（特許法第29条2項）

「この発明は下記に記載された発明に基づいて容易に発明できたものと認められるから特許法第29条第2項の規程により特許を受けることができない」という拒絶理由を、審査官がどのように判断して用いたかをパターン別に分類し、対応方法を説明する。

- a. 請求範囲が広すぎて、引例との差が認められないと審査官が判断している場合。

補正書で請求範囲を縮小し、引例との違いが明確になるようにする。

- b. 発明が不明確で公知技術との区別がつかないので、相違点の説明を審査官が求めている場合。

意見書で請求範囲と発明のポイントとなる部分の詳細な説明をして、引例との相違点を明確にする。

- c. この出願の発明は引例と大差なく、当業者なら容易に発明できる範囲のものであると審査官が判断している場合、

意見書で出願した発明と引例の構成と作用効果の違いを主張し、補正書でその違いが明確になる補正をする。

2. 新規制の欠如（特許法第29条1項）

「この出願の発明は下記に記載された発明と同一であると認められるから特許法29条第1項の規程により特許を受けることができない」という拒絶理由を、審査官がどのように判断して用いたかをパターン別に分類し、対応方法を説明する。

- a. この出願の発明は先行技術と重複していると審査官が判断した場合。
補正書で重複部分を削除する。
- b. 請求範囲が広すぎて先行技術を包含していると審査官が判断した場合。
補正書で請求範囲を縮小し、先行技術を包含している部分を削除する。
- c. この出願の発明は作用効果の説明が不十分で、先行技術との差異がないと審査官が判断した場合。
意見書で出願した発明と引例の構成と作用効果の違いを主張し、補正書でその違いが明確になる補正をする。

3. 明細書の記載不備（特許法第36条4項、5項）

「この出願の発明は明細書の記載が下記の点で不備のため特許法第36条第4項および第5項に規程する要件を満たしていないものと認められるので特許を受けることができない」という拒絶理由の対応方法を説明する。

- a. 公知例が無く特許性がありそうだが、発明の要旨に沿った作用効果説明が不足していると審査官が判断した場合。
補正書で発明の要旨に沿って、審査官に指示されたとおりに明細書を補正する。

4. 後願である（特許法第39条）

「この出願に記載された発明は、下記の発明と同一であると認められるから特許法第39条第○項の規程により特許を受けることができない」という拒絶理由を、審査官がどのように判断して用いたかをパターン別に分類し、対応方法を説明する。

- a. 請求範囲が広すぎて、先願発明と抵触する部分があると審査官が判断した場合。
補正書で審査官に指摘された請求範囲の抵触部分を、狭く限定補正する。
- b. 請求範囲に記載された手段や材料が先願発明と重複していると審査官が判断した場合。
補正書で先願発明と重複した部分を除いた請求範囲に、限定補正する。

3. 拒絶査定不服の審判の請求

拒絶査定通知に納得できず、拒絶査定不服の審判を請求する場合に必要な検討項目等について説明する。

1. 社内での検討事項

- a. 必要性はあるのか
拒絶査定不服の審判を請求を行なうだけの価値や必要性がある出願かを確認する。
- b. 取得したいクレームはなにか
どのような内容のクレームで特許を取りたいのかを検討し、取得したいクレーム内容を明確にする。
- c. 拒絶されていないクレームでよいのか
拒絶されていないクレームがあった場合は、そのクレームで特許を取れば十分なのか検討する。
そして、十分に納得できる場合は、拒絶されたクレームを補正で削除すれば許可となるので、特許事務所に手続きを依頼する。
- d. 分割出願で権利を取得すべきかどうか
拒絶されていないクレームがあった場合で、そのクレームだけでは不十分だが、利用価値の高い重要な特許なので、不十分なかたちでも特許を取って

おきたいという場合は、分割出願の検討をする。そして、分割出願すべきと判断したら、拒絶されていないクレームで特許を取得できるように、特許事務所に分割出願の手続きを依頼する。

2. 弁理士との打ち合わせ

a. 取得したいクレームの説明

どのようなクレームを取得したいかを弁理士に説明する。

b. 弁理士の先生に状況を説明してもらう

弁理士に拒絶理由を解消できる見通し等について、簡単に説明してもらう。

c. 技術的な質問を受ける

発明と引用文献の技術的な違い等の質問があれば、弁理士に回答する。

d. 補正書原案の作成日程の決定

弁理士に、補正書の原案をいつまでに作成してもらうか等の日程を決める。

3. その他

a. 拒絶査定不服の審判の請求

拒絶査定不服の審判の請求期間は拒絶査定通知の発送日より30日であるので、不服があればとりあえず審判を請求しておき、その後で補正書の検討を行なう。

b. 審査前置の利用

審判請求後30日以内に補正書を提出すると、拒絶査定を通知した審査官（同じ審査官）による審査（審査前置）が行なわれる。そのため、拒絶理由が解消されていると審判手続きなしに許可となるので、この審査前置をうまく利用することを考える。

4. 特許の譲渡と必要書類

特許を譲渡するときは、その特許が登録前か登録後かで手続きがまったく違って来る。ここでは、会社間で特許を譲渡する場合の、登録前と登録後の手続きの違いと必要書類についてまとめてみた。

1. 登録前の特許を譲渡する場合

出願後の特許を譲渡する場合は、特許法施行規則の名義人変更届の様式に従って出願人名義変更届を出すことになる。そして、この手続きを行なうことにより、特許を受ける権利を承継したことになる。

必要書類

a. 出願人名義変更届

特許法施行規則に記載の様式で作成する。

b. 譲渡証書（承継人であることを証明する書面）

特許法施行規則の出願人名義変更届の様式の、備考に記載された文例により作成する。

c. その他

代理人に手続きを依頼する場合、委任状が必要となる場合がある。

その他

書面で提出する場合は手数料分の特許印紙を貼る。

2. 登録後の特許を譲渡する場合

登録後の特許を譲渡する場合は、特許登録令施行規則の申請の手続きに従って、移転登録申請書を出すことになる。そして、この手続きを行なうことにより、特許権者となる。

必要書類

a.移転登録申請書

特許登録令施行規則に記載の様式で作成する。そして、譲渡による移転の場合は、「移転登録申請書」ではなく、「譲渡による移転登録申請書」とする。

b.譲渡証書

c.その他

代理人に手続きを依頼する場合、委任状が必要となる場合がある。

その他

書面で提出する場合は一万五千円の収入印紙を貼る。

6 契約

1. 契約の基礎知識

特許管理者に関係する技術契約書の種類と、基礎知識について説明する。

1. 技術契約書の種類

技術契約書の種類としては、下記のようなものがある。

- ・ 共同研究・共同開発契約書
- ・ 技術援助契約書
- ・ 研究委託契約書
- ・ 関連会社からの研究委託契約書
- ・ 開発委託契約書
- ・ 開発受託契約書
- ・ 秘密保持契約書

2. 契約書・覚書・念書の相違点

契約書・覚書・念書の効力は書面の種類にかかわらず同一である。ただし覚書は、契約書の付随事項や簡単な事項の約定に使用するのが一般的である。念書は、一方が他方に対して差し入れる形式をとる。

3. 契約締結の名義人

相手方の名義人は、できるだけ代表取締役または技術担当の取締役以上の役職者とする必要がある（一般的には代表権のある技術担当取締役）。それ以外の者の場合は、その相手が技術提携の最高責任者である場合に限り、名義人とすることができる（部長、研究所長など）。

4. 官公庁および付属研究機関との契約

国公立の組織または付属の研究機関などで、規程や契約書様式を制定している場合は、これに従わなければならないが、自社の権利に関する規定が不十分なときもあるので、これを補うために、別途覚書などを交換することを考慮する必要がある。

5. 標準契約書の適用

契約書の作成にあたっては、技術提携の具体的内容に即して、標準契約書および相手方作成の契約書案のそれぞれの条文を再検討し、自社に不利にならないよう考慮すべきであるが、表現上の問題については、相手方の契約書案を尊重する必要がある。

6. 契約折衝の基本心得

- a. 契約締結の目的、必要性などを十分検討し、社内関係部門の了解を得たうえで、主張すべきことは、はっきりと主張する必要がある。また、その際に不用意な口約束を相手側とすることがないように留意しなければならない。よくある例として設備の貸与、贈与など手続が必要なことを口約束して、後に社内で問題となることがあるので、口約束は絶対にしないように注意したい。
- b. 社内の契約担当部門、経理部門、購買部門等の意見を早めに聞き、必要に応じて折衝への直接参加を要請するようにする。
- c. 契約締結時までは、軽はずみな機密情報の提供、金銭授受、契約内容の実施を行なわないように注意したい。一般に契約なしで行動して失敗した責任は本人および上司にあると判断される。

7. 契約の成立

契約は、契約書に相互が調印したときに成立するものではなく、技術提携について「相手方と合意があったとき」に成立する。契約書とは、その合意を明確にするとともに後日の紛争を避けるために作成される文書なので、契約の発行時期を必ずしも契約書の日付と同一にする必要はなく、合意があった日にさかのぼって発効させてもかまわない。ただし、「本契約の締結から〇〇年間」といった規定の場合は、契約締結の日と技術提携の実際の開始日

が同一である必要がある。

8. 契約締結後の処理

a. 社内の周知徹底

技術契約を担当した者は、社外との技術契約が締結された場合は、速やかに関係部門に契約書（写）を送付して、周知徹底をはかる必要がある。

b. 契約規定の厳守

契約の規定は自らが守らなければならない。

- a) 通知義務
- b) 機密表示義務
- c) 紛争処理責任
- d) 機密保持義務
- e) 義務の範囲

また、これら契約の規定を相手がきちんと守っているかを常に調査する必要がある。

2. 契約の注意点

特許管理者として契約書の内容を確認する場合、どんなところに注意すればよいか、契約書の注意点と最低限のチェックポイントについて説明する。

1. 書面の名称で契約の効力は変わらない

契約書、念書、覚書は名称は違うが、その効力に違いはないので注意したい。

2. 契約期間の確認

契約書の中には、契約期間の記載がなく、そのまま永遠に契約の終了しないものがあったりする。契約書の契約開始日と契約終了日があるか必ず確認する。

3. 契約期間の延長に関する項目の確認

契約期間の延長には、契約終了の1～3ヵ月前までに契約を終了すること

を申し出ないと、自動的に契約期間を延長する自動延長と、逆に契約終了の1～3ヵ月前までに契約を延長すると申し出ないと契約が終了してしまう意思延長の2種類がある。契約期間の終了が近づいたら、契約期間の延長に関する項目には注意したい。

4. 秘密（機密）情報の定義に例外事項があるか

契約書の中の秘密（機密）情報を定義している場合、秘密情報を定義した後に、下記のように、公知技術や契約前から保有していた自社技術等は、秘密情報から除くという項目が入っているかを必ず確認したい。

ただし、次の各号のいずれかに該当する情報を除く

- 1) 開示の時点で既に公知のもの
- 2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 3) 開示の時点で既に保有しているもの
- 4) 開示された情報によらずして、独自に開発したもの

5. 契約終了後の秘密（機密）保持義務の項目があるか

次に、契約終了後の秘密保持義務の項目が契約書の中にあるかどうかを確認したい。この項目が無いと契約が終了したとたんに、相手は提供した秘密情報を使いたい放題になってしまう。契約書の中に、「秘密保持義務は契約終了後さらに3年間は有効とする」という記載が入っているかを必ず確認する。

6. 締結者

契約の締結者であるが、会社の場合、契約を締結する権限を有するのは、「会社を代表する者」と「会社を代表する者から契約締結についての代理権を与えられている者」である（例えば、担当取締役、開発部長等が職務権限として契約締結の代理権を与えられている場合）。そのため、契約を締結する権限を持たない者が契約の締結者となっている場合は、会社がなした契約とはいえ、契約が無効となる場合がある。そのため、このような契約を結ぶ場合は、締結者の肩書きではなく、締結者が契約を締結する権限を有するかどうかを確認しておく必要がある。

* 契約を締結する権限を持たない者が契約しても契約が有効となる場合

外部からみて、実際代理権がないのに代理権があるように誤認した、表見代理が成立する場合は、会社が契約の無効を主張できない。ただし、代理権のないことを知っていたり、注意すれば代理権のないことがわかる場合は、表見代理は成立しないので、注意したい。

7. その他

秘密保持契約を結ぶと、秘密保持契約を結んだから製造ラインを見せるという困ったメーカーがいる。製造ラインや製造方法を見せることと、秘密保持契約とはまったく関係がないので、特許管理担当者の方は製造ラインを見られないように注意したい（秘密保持契約にノウハウ開示の義務はない）。

3. 通常実施権の落とし穴

特許管理者が注意しなければいけないことのひとつに、通常実施権の落とし穴がある。この話は特許だけでなく、実用新案、意匠、商標のすべてに共通の話である。この通常実施権の落とし穴とは、特許権者から通常実施権を取得した場合は、特許権者が通常実施権を設定したことを特許庁に届け登録しておかないと、通常実施権者は第三者に対抗できないということである。これではわかりにくいので、この話をもっと具体的に説明する。

AさんはBさんから〇〇という商標の通常実施権を買い、自分の商品に〇〇という商品名を付けて販売した。しばらくしてBさんは〇〇という商標権をCさんに売った。CさんはAさんに商標権侵害の警告状を送った。警告状を送られたAさんはCさんに対抗できるのだろうか。

AさんがBさんから、通常実施権を買ったときに、特許庁に通常実施権の登録手続きをさせていけば、特許権者がBさんからCさんになっても、Aさんには通常実施権があるので、Cさんに通常実施権があることを主張すれば、問題がなかったのであるが、登録手続きをしていなかったため、AさんはCさん（第三者）に対抗する手段はない。

結局、Aさんは通常実施権の登録のことを知らなかったばかりに、Cさんに実施料を払うしかないのである。通常実施権を取得するようなことがあ

ったら、必ず通常実施権の登録をする。

4. 秘密情報の落とし穴

意外と知られていない共同開発契約書、秘密保持契約書等の秘密情報の落とし穴について説明する。

1. 秘密情報の落とし穴とは

契約書の中の秘密（機密）情報を定義している場合、秘密情報を定義した後に、下記のように、公知技術や契約前から保有していた自社技術等は、秘密情報から除くという項目が入っている。

ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は除く

- 1) 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後情報を受領者の責によらずして公知になったもの
- 2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 3) 開示の時点で既に保有しているもの
- 4) 開示された情報によらずして、独自に開発したもの

そして、この中で致命的な落とし穴となるのが、4)の独自に開発した技術である。

2. 具体例

A社とB社が共同開発契約を結びXという製品を開発していた。ある日A社の社員が独自にYという技術を開発した。そして、その技術はB社と共同開発しているXという製品に使える可能性があった。そこで、A社はA社の独自に開発した技術としてYという技術があることをB社に伝え、それを共同開発に使用した。そして、A社の法務担当は念のために、技術YはA社が独自に開発したものなので、共同開発契約の秘密情報から除くという覚書を作成し、B社と結んだ。そして、その1ヵ月後にA社は技術Yを特許出願した。

この中で、A社の失敗はどこにあるのだろうか。よく考えたい。秘密情報

から除いた情報とは何であろうか、それは、自由に使える公知情報である。つまり、A社はB社に技術Yを公知情報として、紹介してしまったのである。

3. B社がA社に対して合法的にできること

- a. B社は技術Yを公知技術として自由に使用できる。
- b. B社は、技術Y'やY+A等の技術Yの改良特許出願が可能である。
- c. A社がB社に技術Yを紹介した後に技術Yの特許出願しているので、A社がB社に技術Yを紹介した資料や覚書で技術Yの特許を無効にできる。

4. A社はどうすればよかったか

このような場合は、A社は具体的にどのようにすればよかったのであろうか。

- a. 技術Yの内容をまとめ、確定日付によるノウハウ保護を行なう。
- b. 技術Yの特許出願を行なう。
- c. B社に独自技術Yがあることを伝え、B社は技術Yに関する情報を共同開発契約の秘密情報として扱うといった内容の覚書を結んでから、技術Yを紹介する。

このようにa~cという手順で、しっかりと権利の保護等を行なっていれば、技術Yは公知情報とはならないので、秘密情報の落とし穴に落ちることはない。

5. 機密保持契約書

機密保持契約書を作成する際、相手から提示された機密保持契約書を結ぶ場合にどんなところに注意すればよいか、機密保持契約書に関する注意点や契約書の各条項に関する説明をする。

1. 書面の名称で契約の効力は変わらない

「機密(秘密)保持契約書」、「機密保持に関する念書」、「機密保持の覚書」は名称は違うが、その効力に違いはないので注意したい。また、場合によっては機密保持契約書という名称なのに共同開発の内容が入っていたりすることもあるので、注意したい。

2. 契約の目的

契約書の最初で、A社（甲）とB社（乙）が〇〇に関する研究や〇〇に関する開発を共同して行なうので機密保持に関する契約を締結するといった、契約の目的や役割分担を定義するが、できるだけ目的とする研究や開発の範囲を具体的に定義するようにしたい。ここでの定義がしっかりしないとどこまでが契約の範囲なのかが不明確になってしまうので注意したい。契約内容をわかりやすくするために「開発分担」を別に定義することもある。

3. 機密情報

機密情報の定義は「技術的にどちらかが優位な場合」と「技術的に対等な関係の場合」とで定義の仕方が違ってくる。

a. 「技術的にどちらかが優位な場合」B社が優位な場合

- ・乙（B社）が甲（A社）に開示したすべての情報。

A社には開発すべき製品に対する技術が無く、B社の開発したものをテストして問題がなければ販売するというような関係の場合、B社は自社の技術やノウハウを守らなければならないので、A社に対してこのような条件を求める必要がある。

b. 「技術的に対等な関係の場合」A社とB社が対等な関係の場合

- ・甲および乙が機密情報として開示した情報。

A社とB社が対等な関係の場合は、互いに相手の機密情報を管理しやすいように相手が機密情報として開示してきた情報のみを機密情報として取り扱うようにする。このような条件で定義する場合は、機密情報であることを明確にするために書面の場合は機密の表示を行なう等の取り決めをきちんと定義するように注意したい。

4. 機密保持

・規定した機密情報、知り得た業務上の秘密事項を機密に保持して、関係者以外には漏えいしないというような内容を定義するが、相手から開示された機密情報の中には、公知情報が混じっていることなどがあるので、機密保持の対象とならないものを定義するのを忘れないようにしたい。

ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は除く

- 1) 開示の時点で既に公知のもの
- 2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 3) 開示の時点で既に保有しているもの
- 4) 開示された情報によらずして、独自に開発したもの

5. 機密情報の取り扱い

この内容は機密保持のところで定義する場合もあるが、契約内容をわかりやすくするために、別に定義する方が良い。機密情報の取り扱いとしては下記のような内容を定義するが、最近では電子データの取り扱い等を詳しく定義するケースが増えている。

- ・ 善良な管理者の注意義務を持つての機密情報の管理。
- ・ 機密情報(試作品、貸与品等)の第三者に対する売却、貸与等の処分の禁止。
- ・ 機密情報を相手方の承諾なく複製・複写することの禁止。
- ・ 機密情報の返却義務
- ・ 機密情報の紛失、漏えい時の連絡義務と対応。

電子データの取り扱いの例

- ・ 電子メール等のネットワークを介して受信した機密情報を善良な管理者の注意義務を持って保管管理しなければならない。

6. 使用目的(目的外使用の禁止)

機密情報を〇〇に関する研究や〇〇に関する開発のみに使用し、相手の書面による承諾なく他のいかなる目的にも使用しないというような内容を定義する。この他に相手が機密情報を利用して自社で製造している製品の製造販売を行なう場合は、書面による事前の承諾を受ける等の、競業防止の内容を入れることもある。

7. 関係者への開示

機密情報を開示する場合は必要最小限の範囲にとどめると共に、機密情報を知ることになる自己の役員、従業員に契約の内容、義務、禁止事項を厳守させるといった内容を定義する。そして、「従業員等が第三者に機密情報をもたらした場合は従業員と連帯して責任を負うものとする」といった内容を入れることもある。

8. 第三者への業務委託

必要となる業務の一部を第三者に委託または下請けさせる場合は、第三者に秘密保持義務を負わせ、「第三者が機密情報を開示・漏えいした場合は連帯して責任をとる」というような内容を定義する。場合によっては第三者に業務委託を行なう場合は事前に相手側の書面による承諾を受けるとか、事前に相手側に通知するという条件を入れる場合もある。

9. 工業所有権

従業員に発明が生じたときは速やかに相手側に通知し、両者でその取り扱いを協議するといった内容を定義する。ここでは、あまり細かいことを決めずに、発明が生じるごとに共同出願契約等を結んで両者で取り扱いを決めるのが良い。

10. 契約期間

「本契約の契約期間は平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成××年××月××日までとする」という内容を定義し、契約期間満了日の1ヵ月前までにいずれかからの申し出がない場合は1年間契約期間が延長されるものとし、以後も同様とするという契約期間の自動延長を定義する場合が多かったのであるが、最近は法務部の管理の都合から契約終了の1ヵ月前までに契約の延長を申し出ないと契約が終了してしまう意思延長しか認めない企業もある。

11. 契約の解除

「契約の履行に対して不正または不法行為があったとき、または本契約の条項に違反したときは書面による違反や契約不履行を通知し、当事者が通知を受けてから何日以内に是正されない場合は契約を解除できる」といった内容を定義する。そして、「契約が解除されることにより、損害をこうむった場合は損害賠償請求をすることができる」という内容を追加する場合がある。また、損害賠償請求は契約の解除とは別に、「機密保持の条項に違反した場合は、相手側がこうむった損害を賠償しなければならない」という内容で定義されることもある。

12. 契約終了後の措置

「いかなる理由で契約が終了した場合でも、機密保持、機密情報の取り扱い、使用目的、関係者への開示、第三者への業務委託、工業所有権、損害賠

償の規定は契約終了後5年間はその効力を有効とする」という内容を定義したい。これが無いと契約が終了したとたんに、相手は提供した機密情報を使いたい放題になるので、注意する。

13. 協議事項

「本契約に定めのない事項および疑義を生じた事項は、甲乙誠意を持って協議し解決する」という内容を定義する。これは決まり文句みたいなものであるが、無いと困る場合がある。

7

特許調査

1. 特許の調査方法

特許の調査方法についてどのような方法があるかを、説明する。

1. 特許庁

特許庁の2階でパソコンによる無料調査ができる。わからない事は特許庁の職員が親切に教えてくれるので、お勧めである。平成5年以降は、高速のデータベースで検索ができる（印刷は有料）。平成4年以前は、データベースで検索できるが、検索機能は貧弱である（印刷は有料）。

2. インターネットのホームページ

a. 特許庁電子図書館

世界中の公報が見られる。利用する前に特許庁で発行している、「特許電子図書館サービス利用マニュアル」を入手しておくと便利である。

b. 米国特許庁

米国特許が全文検索できる。公報の全文を表示させて、コピーでその全文を翻訳ソフトに張り付けて、翻訳するという使い方が便利である。

c. インターネットの有料データベース

それぞれに特徴があるのでどこがいいとはいえない。料金と使いやすさとどんな情報があるかで、自分に合ったところを選びたい。

3. 特許調査会社

特許調査のプロである特許調査会社を利用するのは簡単であるが、これにはお金がかかる。そこで、どのようなときに利用すべきかを説明する。

a. 顧客に特許調査結果を報告するとき

特許管理者をやっていると、営業から自社の新製品等売り込むときに、顧客からその製品が他社の特許に抵触していないかの調査結果を求められたので、どうにかしてほしいという話がある。このような場合、特許管理者の自社の調査結果として、特許調査結果を顧客に報告しても、調査結果に不満を持ち、納得してくれない困った顧客がいる。このような顧客に対しては、第三者である特許調査会社に調査を依頼し、プロの調査会社が調査した結果として顧客に調査結果を報告することになるので、ある程度有名な調査会社とおつきあいしておくのが便利である。

b. 異議申立の公知例調査

抵触する特許が見つかり、自社で異議申立しなければならないときは、自社の技術分野に精通した特許調査会社に公知資料探しを依頼することがある。特許事務所の調査部門が独立した形で特許調査会社となっているところや、手めくりを得意とする調査会社等、状況に応じて使い分けると便利である。

c. 新製品の開発の技術調査

新製品を開発するとき、その製品の技術分野にどのような特許があるかを調査する必要がある。このような調査を依頼するときは、機械検索が得意な調査会社に依頼して、どのような特許があるか調べてもらう。ただし、調査会社の中には、調査してほしい新製品の技術内容を説明しても理解できない調査会社もあるので注意したい。

2. 特許の技術分類

特許はその技術内容により、下記のような分類法で分類されている。特許の調査を行なう場合はこの技術分類が重要になるので、自社製品のIPC分類

ぐらいいは知っておきたい。

1. 国際特許分類 (IPC分類)

世界各国で標準 (米国だけは自国の分類) の分類法として使用されている。公開特許のInt. Cl. 7と書かれているものがそうである。IPC分類の内容は、「国際特許分類表」第7版 (発明協会)、「技術用語による特許分類索引」 (特許庁公報) を利用するか、特許庁のホームページで調べることができる。

例. F16L 9/02

2. FI (ファイルインデックス)

特許庁が独自に定めた分類記号で、IPC分類をさらに詳しく分類したもので、IPC分類の後に表記する。FIについては特許庁のホームページで調べることができる。

例. F16L 9/02 2H031

3. Fターム (ファイルフォーミングターム)

FIを特定の材料、製法、目的等の観点でさらに詳細に分類したり、展開したものである。Fタームについては特許庁のホームページで調べることができる。

例. 2H031 AC03

3. 特許の検索方法

特許データベース等で特許検索をする場合に、どのような方法で行なえばよいかをいくつかのパターンに分けて簡単に説明する。

1. 自社の属する業界の最新特許情報の検索

自社の製品のIPC分類と期間で検索する。ノイズが多い場合は、ライバル会社の会社名を組み合わせで検索する。キーワードは使い方によっては多くなるので、使う場合は注意したい。

2. ライバル会社の特許情報の検索

自社の製品のIPC分類とライバル会社の会社名で検索する。

3. 従来技術の検索

自社の製品のIPC分類とキーワードで検索する。件数が多い場合はキーワードの数を増やすか、期間を区切って検索する。また、ライバル会社などがはっきりしている場合は、自社の製品のIPC分類と会社名で検索した方がよい場合もある。

4. 公知例の調査

関連するIPC分類とキーワードと期間で検索する。その中でヒットした調査対象に近い特許のIPC分類を調べて、IPC分類の精度を上げてから、キーワードと期間を組み合わせて再度検索する。技術には流れがあるので、探しているものに近い技術を見つけたら、その発明者名で検索すると目的の公知例を見つけられることがある。

4. 定期調査

特許管理者としてどうしてもやらなければいけない仕事に、定期的な特許調査がある。この定期調査には、自社の製品が抵触していないかを特許公報で調べる侵害調査と、自社の技術分野でどのような出願が出ているかを公開特許公報で調べる技術動向調査という2種類の調査がある。

1. 定期調査用の特許公報・公開公報データの入手法

a. 特許庁発行のCD-ROMデータを必要な分野だけ購入する

必要な分野のIPCを業者に連絡し、半月か1ヵ月に1回登録した分野の特許データをCD-ROMかMOで送ってもらうという方法である。公報表示ソフトが高いため初期費用がかかる、毎月のデータ代が他のやり方にくらべると高いという問題点はあるが、購入した必要な公報だけを選び出して保存したり、データに独自のキーワードを付けられる等、データ加工が簡単で作業効率も良いので、筆者はこの方法をとっている。

b. インターネットで必要な分野のデータを入手する

特許庁の電子図書館を利用して、自分自身で定期的にデータを入手する方法である。PATOLISで番号検索してから、電子図書館で内容を確認し、必要な公報は業者から買うという方法もある。

c. インターネットの有料データベースから入手する

有料データベースに検索式を登録しておいて、定期的に内容を確認する方法である。定期的にデータを業者に送ってもらう方法と、自分自身でやる方法がある。

2. 特許公報による侵害調査の作業

入手した特許公報データを抄録シートとして印刷する。そして、1件1件請求範囲を読んで、自社とかかわりのある技術かどうかを調べる。そして、かかわりのありそうな技術は全文を印刷して技術者に見せ判断してもらう。また、印刷した特許公報の抄録シートは技術者全員に回覧し、抵触しそうな特許があったら連絡してもらう。全文を印刷したかかわりのありそうな技術は、抄録シートでファイルに保管し、いつでも見られるようにしておく。

技術者が、抵触関係がありそうだと判断した特許公報は、自社で判断できない材料等の特許の場合は、該当する材料メーカー等に見解を依頼し、自社で判断できるものは複数の技術者に検討してもらい、抵触するかどうかの結論を出す。そして、抵触している場合は、社内での抵触製品の調査を行ない、自社の製品の抵触の状況を確認したら、経営サイドに状況を報告し、特許鑑定や異議申立を行なう等の指示を受け、その指示に従う。

また、このような抵触関係について問題となった特許は、特許の番号、問題となった経緯、その時の対応、該当製品等を記録し、要注意特許データベースを作成し、管理すると便利である。

3. 公開公報による技術動向調査の作業

入手した公開公報データを、IPC分類を基に技術分野別に分けて、抄録シートとして印刷する。次に、1件1件請求範囲を読んで、自社とかかわりのある技術かどうかを調べる。そして、かかわりのありそうな技術は製品別に分けてファイルに技術者の資料として保管する。そして、印刷した抄録シートを技術分野別に分けて、その分野を担当する技術者に回覧し、将来問題となりそうな特許があった場合は連絡してもらう。

5. 個人に入手してもらう特許情報

インターネットの普及により、今までは個人で入手するのが難しかった特許情報が簡単に入手することができるようになった。そこで、筆者の基準で実施している、特許管理者に依頼せずに個人的に入手してもらう情報に、どんなものがあるかを紹介する。

1. 特許庁の「電子図書館」を利用する特許情報の入手

a. 番号のわかっている特許公報の入手

特許電子図書館で、特許・実用検索のプルダウンの中から「特許・実用新案公報DB」を選んで、文献番号検索をして特許公報を入手してもらう。

b. 番号のわかっている公開特許が登録になっているかを確認する。

特許・実用検索のプルダウンの中から、「特許・実用新案文献番号照会」を選んで、検索対象として特許を、番号種別で公開を選択し、照会番号欄に公開番号を入力して、検索して公開特許公報を入手してもらう。

c. フリーワードでどんな特許があるか知りたい場合

特許・実用検索のプルダウンの中から「公開特許公報フロントページ検索」を選んでフリーワードで検索してもらう。登録公報も調べたいなら「公報テキスト検索」の方で検索項目を指定して検索してもらう。

d. 番号のわかっている米国特許公報の入手

外国文献検索のプルダウンの中から、「外国公報DB」を選んで、例をもとに文献番号検索をして、公報を入手してもらう。

e. 特許に関する基本的な事

特許庁のホームページの「制度紹介」を選んで、個人で調べてもらう。

2. 米国特許庁からの情報の入手

a. 番号のわかっている米国特許のテキストデータの入手

米国特許庁のデータベースの「Patent Number Search」で公報番号を入力して検索すると、公報番号と発明の名称が表示されるので、公報番号か発明の名称をクリックすれば、公報のテキストデータが表示される。

b. 米国特許の検索

米国特許庁のデータベースの「Manual Search」で検索画面に行き、Queryの中に検索したいField Codeを選び入力する。例えばTitle（発明の名称）で検索したい場合は、tt1/○○○○ ○の部分に適当な英単語または文節を入れて、Select Yearsをall yearsにすれば、発明の名称で検索できる。aclm/○○○○ならクレームを検索する。

6. 特許回覧を読んでももらうには

技術者にサービスとして行なっている特許公報や公開特許公報の抄録シート回覧は、回覧する方法が悪いと、技術者が読まなかったり、そのまま放置して回覧されない等の問題が発生する。そこで、このような問題を少しでも減らすにはどうすれば良いかを説明する。

1. 特許回覧を読んでももらう方法

特許回覧を技術者が読んでくれない理由のひとつはノイズが多いということである。そのため、読まない技術者の多くは「関係のあるものだけを渡してくれれば読むよ」と言ってくる。そこで、そのような技術者に回覧を読ませるための方法をいくつか紹介する。

a. 特許管理者が関係するものだけを選別する

特許管理者が特許公報の内容をチェックし、自社に関係のない公報の抄録シートを削除し、関係のありそうなものだけを回覧する。この方法は、特許管理者が技術に詳しくないとできない、削除した抄録シートに技術者に必要な情報が含まれている可能性があるといった問題がある。

b. 特許管理者が重要なものを選別する

特許管理者が特許公報の内容をチェックし、重要なものを抜き出して前に

持ってくるとか、ポストイットで印を付けるとかして回覧をする。この方法は、特許管理者が技術に詳しくないとできないという問題がある。

c. 特許管理者が重要なものにコメントをつける

特許管理者が特許公報の内容をチェックし、今回の回覧の中で重要なものに対するコメントをつけて回覧する。この方法は、特許管理者に技術力がないとできないし、仕事としての負荷が大きいという問題がある（作業に2日くらいかかる可能性あり）。

d. 技術者に選別してもらう

特許管理者が作成した回覧をベテランの技術者に渡し、重要なものにポストイット等で印を付けてもらってから回覧する。この方法は、特許管理者の負荷がないし、技術的な判断も確実なものとなるのでお勧めの方法である。

7. 国内特許回覧の効率化

特許情報サービス会社にIPC等の検索条件を指示して定期的に特許データを購入し、その抄録データを何時間もかかって印刷し、関係する多くの部署に送付し、回覧するという業務を行なっている場合の効率化の例である。

1. すべて外注する

特許情報サービス会社にIPC等の検索条件を指示し、特許公報の抄録や、公開公報の抄録を印刷したものを指定の部署に送付し、回覧してもらう。

この方法は予算に問題がなければ、担当者はかなり楽ができる。

2. PDFファイルにしてダウンロードしてもらう

特許担当者が特許情報サービス会社から購入しているCD公報のデータから、各部署ごとの検索条件で必要な公報を検索し、AcrobatでPDFファイルに加工し、知財のホームページからダウンロードできるようにしておく。

知財のホームページがあれば、担当者は楽ができるが、技術者がまったく情報を見ない可能性がある。（PDFデータは1MBを超えないようにしたい。）

3. PDFファイルにして送る

特許担当者が特許情報サービス会社から購入しているCD公報のデータから、各部署ごとの検索条件で必要な公報を検索し、AcrobatでPDFファイルに加工し、メールで各部署に送付し、各部署で印刷してから回覧してもらう。

この方法はメールを受信する側から苦情がくる可能性があるが、受信者の協力が得られれば、回覧がうまくいく。

4. 上記の2.+3.

特許担当者が特許情報サービス会社から購入しているCD公報のデータから、各部署ごとの検索条件で必要な公報を検索し、AcrobatでPDFファイルに加工し、知財のホームページからダウンロードできるようにしておく。また、メールで各部署に送付し、各部署で印刷してから回覧してもらう。

2.+3.という方法は、通常的回覧が行なわれる他に、すぐに今月の特許情報を見たい場合に、知財のホームページよりダウンロードし、モニターで見ることができるので、技術者へのサービスということを考えると、2、3を単独でやるよりは、両方を同時に行なうことをお勧めする。

8. 米国特許回覧の効率化

米国特許的回覧は効率化というよりは、どうすれば技術者が読んでくれるかという問題の方が大きいので、読んでもらうための対応まで考えた効率化の例である。

1. 米国特許公報全文を外注に依頼する

特許情報サービス会社にIPC等の検索条件を指示し、米国特許公報の全文と、優先権主張し日本の公開公報が入手できるものは、日本の公開公報を入手してもらう。そして、日本語の公開公報がないものはクレームの部分のみ機械翻訳してから、指定の部署に送付し、回覧してもらう。

予算があれば良い方法なのであるが、回覧物の量が多く見ただけで読む気をなくすという問題がある。

2. 米国特許公報のファースト頁を外注に依頼する

優先権主張し日本の公開公報が入手できるものは、日本の公開公報の抄録

シートを入手してもらう。そして、日本語の公開公報がないものはクレームの部分のみ機械翻訳してから、指定の部署に送付し、回覧してもらう。

米国公報のクレーム部分の確認がファースト頁だとできないという問題点があるが、自社に関係ありそうな他社の米国特許を監視するという目的なら、この程度で十分だと思う。

3. 米国特許公報のファースト頁とクレームの機械翻訳を外注に依頼する

特許情報サービス会社にIPC等の検索条件を指示し、米国特許公報のファースト頁とクレーム部分の機械翻訳をしたものを、指定の部署に送付し、回覧してもらう。

機械翻訳の精度の問題はあるが（英文構造が理解できていると機械翻訳ソフトは使える）、クレームの内容をチェックするなら、この方法がお勧めである。

補足情報

自社に関係ありそうな他社の米国特許を監視するなら、「GetIPDL」という、簡単に米国の特許公報をダウンロードできるフリーソフトがあるので、技術者に紹介し、技術者自身に公報を入手してもらうようにすれば手間が省けて便利である。

9. 公知例調査の効率化

異議申立等で公知例を全文検索で調査しなければならないとき、NRIサイバーパテントディスク等の有料データベースで探すことがある。しかし、このようなデータベースで探すと、ヒットしたキーワードが本文のどこにあるかがわからないために、キーワードを捜すだけでも苦労する。

ここで紹介するのは、それだけの環境が整っていないと使用できないので、どれくらいのところで利用できるかはわからないが、特許公報のCDデータを利用した効率化である。

1. 最低必要なもの

- a. 自社に関するIPCの特許公報のCDデータ (H5～)
- b. 検索ソフト
- c. パソコン (CPU PⅢ－1GHz以上 HD 40G)

たったこれだけで、少し前までは不可能に近かった自社の特許データの全文検索が可能となる。簡単に言えばパソコンの処理能力が上がったので、最近のパソコンならできるとというのが正解である。CPUは速いほどいいし、メモリは多いほどいいし、HDも大容量でストライプセットが組めれば最高である。

後は、特許公報CDのデータを検索ソフトを使ってHDにすべてダウンロードすれば、検索用のデータベースの完成である。

2. なぜ便利なのか

実は特許公報のCD検索ソフトには、検索したキーワードが赤字等に表示されるハイライトという機能がついている。そのため、検索した公報の全文をチェックするのに色が変わった部分のみを探せば良いので、簡単に必要なものが捜せる。

3. どんなものを捜す時に役に立つか

全文検索といっても何でもかんでもこれで探せばよいというものではなく、目的にあった使い方をしないと、特許データベースが役に立たないので注意したい。このようなデータベースは特定の技術分野のデータしかないので、その技術分野で下記のような特徴のあるものを捜すのに適していると言える。

- a. あるものの厚さ等の寸法
- b. ある成分が入っていないか
- c. ある物理量が書かれていないか
- d. ある材料が使われていないか

a. 営業妨害された場合

相手方が警告後に、取引先に自社の製品が特許を侵害していると宣伝したり、取引先に警告書を送るといったような営業妨害を行なう場合がある。このような行為を行なわれた場合は、不正競争防止法による営業妨害の防止行為を求める仮処分申請をしたり、取引先に対して自社製品が侵害品でないことを説明したりする自衛手段を講じる必要がある。

b. 提訴された場合

提訴された場合に重要となるのは、差止めの仮処分申請の対策である。仮処分が申請されると審尋手続きにより双方に主張の機会が与えられるので、訴訟される可能性がある場合は、事前に弁護士の先生に相談し、審尋手続きのときにどのような主張ができるか、対応策を検討しておくと思う。

11

特許事務所

1. 特許事務所の選び方

特許事務所の選び方であるが、これははっきりいってかなり難しい問題である。例えば、国内の大規模特許事務所へ依頼しようが、個人特許事務所へ依頼しようが、明細書の出来はその明細書を担当する担当者で決まってしまうからである。そのため、特許事務所にいる弁理士の数が多いとか、明細書の内容が良かったとかで出願を依頼すると、意図した内容と異なる明細書ができてくることがある。

なぜなら、特許事務所には何人もの明細書の作成担当者がいるから、その明細書を書いた人に依頼したいとはっきりと言わない限りは、誰が担当になるかわからないからである。しかも、新規に依頼する企業に、依頼する出願分野を専門とする、忙しいベテランの優秀な特許技術者を担当にしてくれる特許事務所はないので、明細書の内容で特許事務所を選ぶ場合は特許事務所に、この明細書を担当した人に仕事を依頼したいとはっきりと伝え、担当者を指名する。

では、どのようにして、特許事務所を選べばよいのだろうか。著者の持論としては業界の関係者等に紹介してもらうしかないと思っている。それも、特許事務所を紹介してもらうのではなく、特許事務所にいる誰というように人を紹介してもらう。なぜなら、明細書を書くのは特許事務所ではなく担当の人であるから、優秀な担当者を紹介してもらうことが一番なのである。

ただし、このような紹介で特許事務所を選ぶ場合も注意しなくてはいけないことがある。それは、特許事務所の顧客の中に競業者がいないかどうかである。(例えば、同じ事務所で、異議申立の特許権者と異議申立人の代理をすることはできないので、競業者が顧客の中にいる場合は、特許事務所に異議申立等を依頼できない場合があるという問題がある。)

c. 警告された製品が本当に自社の製品かどうかを確認する。

2. 包袋資料による調査

包袋資料を取りよせ、拒絶理由通知、異議申立に対してどのような主張をしているかを調査し、権利範囲を確定の資料とする。

3. 先行技術調査

関連する分野の公知資料を調査して、相手方の特許を無効にできるような公知資料がないかを調査する。特許調査会社に依頼するのもひとつの方法である。

4. 特許鑑定（抵触判断）

権利範囲の判断はきわめて困難な場合が多いので、包袋資料と先行技術の公知資料の調査結果と侵害対象となっている自社製品の資料をまとめて、弁理士に鑑定を依頼する。この鑑定結果が抵触判断の結論となるので、弁理士への自社製品の説明等は十分に行ないたい。

5. 自社製品の実施状況の調査

警告の対象となった製品の製造状況を調べ、製造を中止したときの損害と、訴訟に敗れたときの損害額の算出を行ない、方針決定の資料とする。

6. 先使用权の確認

先使用权があれば権利侵害を回避できるので、対象製品に先使用权が主張できるか確認する。この場合、訴訟になることを想定し、訴訟となっても先使用权の事実を立証することができるようであれば、先使用权の主張は難しいと思う。（例えば、確定日付をもらった対象製品を製造していたことを証明する資料があれば、先使用权の主張が可能である。）

7. 相手方の状況調査

相手方の対象製品の競合状況、過去の特許事件に対する対応等を調査することで、話し合いの可能性や、実施権交渉の可能性を判断することができる。

3. 警告に対する対応

各種調査結果を基に、侵害警告書に対する自社製品の抵触の結論が出たはずなので、抵触している場合としていない場合の対応について説明する。

1. 抵触している場合

調査の結果、抵触していることが明白で、先使用権の主張ができず、相手方の特許の無効化も難しいとなった場合は、下記のような対応を取ることになる。

a. 設計変更

設計変更によって侵害を回避できるかを検討する。この方法が侵害回避の主対策となる。ただし、設計変更されたことにより他の特許に抵触する可能性もあるので、特許調査により問題がないことを確認する必要がある。

b. 実施権の取得

侵害していることが明らかで、生産中止による損出も大きく、設計変更による侵害回避も難しい場合は、実施権交渉を相手方と行なう。

c. 生産中止

自社における生産状況の調査で、製造を中止しても自社の損害が小さい場合は、生産を中止する。ただし、過去の侵害および在庫品の処分については、損害を小さくするために相手方と誠意を持って交渉する必要がある。

2. 抵触していない場合

調査の結果、抵触していないと鑑定結果がでた場合、抵触していても先行技術により特許が無効になると判断した場合、先使用権を主張できると判断した場合は、相手方にその理由を説明して納得してもらう。

ただし、相手方が納得しない場合は、相手方が下記のような手段を取ることもあるので、注意したい。もし、特許無効の有力な公知文献があり、無効化の可能性が高いなら相手方が何かする前に、無効審判を請求するのが得策だと思う。

例 XXXX株式会社がOOOO株式会社に警告書を送る場合

相手の製造（方法）が特許第 ○○○号の権利侵害であること	警告書が○○○の 特許者であること
<p style="text-align: right;">警 告 書</p> <p>拝啓、貴社ますますご隆昌の段大慶に存じ上げます。 さて、弊社は○○○及びその製造方法について特許第○○○号として特許権を所有しております。 ○「商品名XXXX」は、弊社の調査検討によれば右特許発明の技術的範囲に属するものと思料されます。したがって貴社における現在の「XXXX」の製造・販売に係る実施行為は、右特許権を侵害するものでありますので、直ちにこれを中止されるよう申し入れます。ご多用のところ恐縮ですが、本書到達の日から2週間以内に弊社代理人宛に何分のご回答を頂きたくお願い申し上げます。</p> <p>弊社といたしましては、貴社からの誠意あるご回答を得られない場合は、遺憾ながら必要な法的措置を採るも止むを得ないと判断しておりますが、無用の紛争を避けるため貴社の誠意あるご判断を希望する次第であります。</p> <p style="text-align: right;">敬 具</p>	
住所 ○○○株式会社 代表者○○○殿	住所 ○○○株式会社代理人 弁護士 ○○○
必要な場合は法的 措置を採ること	○日以内に回 答を求めること

出所:PM研究会 中経出版「会社を知的所有権で武装する実践手順」より

- * 書面自体には「警告書」または「お知らせ」と書いてあることはない。
- * この種の書面は警告者側の社長か代理人が差出人となって社長宛に送られてくる。

2. とりあえずの対応

警告書がきた場合は、相手側が差し止めの仮処分申請を行なっている可能性があるため、慎重な準備と対応が必要となる。しかし、警告書の内容を検討し、相手の権利を確認し、自社の製品の抵触関係と実施状況の調査等を行ない、そして、その調査結果から侵害の有無を判断し、回答期限までに回答するのはかなり難しいと思う。そこで、検討中なので、しばらく回答を待つてほしいとの回答を行ない、時間を稼ぐ。回答書の内容としては次のような内容を書く。

例 ○○○○株式会社が××××株式会社に回答期限の延期を要請する場合

<small>しばらく検討するための 猶予期間を戴きたいこと</small>	<small>警告者の意向に添って 現在検討していること</small>	<small>○月○日付で確かに警 告書を受け取ったこと</small>
<p>○○○株式会社 代表者 ○○○○</p>	<p>平成六年○月○日</p> <p>○○○株式会社代理人 弁護士 ○○○○殿</p>	<p style="text-align: center;">回 答 書</p> <p>拝啓、貴社益々ご清祥の段お慶び申し上げます。 さて、平成六年○月○日付警告書確かに受理いたしまし た。</p> <p>弊社といたしましては、無用な紛争は避けたいとの貴 社のご意向については同感であり、同趣旨に添って貴社 所有の特許○○○○○○○○○号と弊社の製造・販売する○ ○○○「商品名××××」との関係について、現在慎重 に検討を行なっております。</p> <p>唯、何分検討の必要上、多少の時間を要しますので甚 だ勝手ではございますが弊社見解について、今暫くのご 猶予を戴きたく、お願い申し上げます。</p> <p>取り急ぎご回答傍々お願いまで</p> <p style="text-align: right;">敬 具</p>

出所:PM研究会 中経出版「会社を知的所有権で武装する実践手順」より

このような申し入れを行なった場合は、3ヵ月程度の猶予を得ることができ
るが、この期間は業界によって若干違うようなので、注意したい。

2. 警告に対する調査検討事項

警告書がきた場合、対応方針を決定するために、どのような事を調査・検
討する必要があるのかを説明する。

1. 警告書の内容検討

警告書の中で相手方の主張している内容がすべて事実であるとは限らない
ので、事実の確認を行なう必要がある。

- a. 特許庁の特許原簿を調べて、相手方の権利が存在するのを確認する。
- b. 特許公報を入手して、権利の内容が相手方の主張しているものと違
わないかを確認する。

10 侵害警告

1. 警告書

同業他社等から特許権を侵害したとして、「警告書」または「お知らせ」が送付されることがある。ここではこのような特許権侵害の「警告書」とは何が書いてあるのか等について説明する。

1. 警告書の内容

特許権侵害の争いは、内容証明郵便で「警告書」または「お知らせ」が送付されて始まる。そして、送付される「警告書」には一般的に下記のような内容が書かれている。

- a. 当社は特許第〇〇〇号の所有者である。
- b. 貴社の製品は前記特許権を侵害しているので、製造・販売を中止されたい。
- c. 〇月〇日までに貴社の回答をいただきたい。
- d. 誠意ある回答が得られない場合は、法的措置を講ずる。

最近の傾向としては、このようなきつい内容ではなく、当社は特許第〇〇〇号を保有していることをお知らせしますといった、売り込みなのか抗議なのかかわからない警告書が増えているそうである。

4. 異議申立の資料の集め方

弁理士に依頼すればよいので、ここでは使用する公知資料をどのような手段で集めるかについて、説明する。

1. 商用データベース等のデータベースで検索して探す。
2. 技術者に聞いてみる。役に立つ情報を提供してくれる技術者が、あなたのまわりにもいるかもしれない。
3. 部品別に整理した公開特許の抄録シートから探す（作っておくと便利である）。
4. 他社に情報の提供を依頼する。材料を買っているメーカー等をお願いする。
5. 特許庁に行って探す。
6. 審査官のサーチ範囲に入っていない技術分野を探してみる。
7. 対応する外国出願がある場合、出願人自身が最も近い先行技術として開示しているものを探す。
請求範囲の限度に追い込める資料が見つかることがある。
8. 特許調査会社に調査を依頼する。時間がない場合や、自分では見つけれない場合をお願いする。
金額的には高いものの、それなりの結果を出してくれる。

5. 異議申立の依頼の仕方

弁理士に依頼する時は、何に注意して、どのような資料を用意すれば良いのかを説明する。

1. 異議申立の目的について

異議申立を行なう目的についてはっきりと説明できるようにする。

- a. 異議申立を行なって相手の特許をつぶしたい。

- b. 請求範囲を減縮させたり、拡張解釈できない状態にしたい。
- c. 異議申立後（仮異議）、特許権者と和解したい。

2. 異議申立人を誰にするのか

異議申立を自社名で行なうのか、第三者名義（ダミー）で行なうかを指定する。第三者名義（ダミー）で行なう場合は、弁理士に依頼すれば適当な第三者名義（ダミー）を用意してくれる。

3. 弁理士の先生に渡す資料

- a. 対象となる出願の特許公報
- b. 包袋資料とその中にでてきた引用文献
- c. 調査した証拠資料

4. 具体的な依頼の仕方

弁理士の先生と打ち合わせする内容を書いてみる。

- a. 対象となる出願の特許公報の内容の説明。
- b. 影響を受ける自社の製品にどのようなものがあるか。
- c. 異議申立の目的。（拒絶査定にしたい等）
- d. 異議申立人を誰にするのか。
- e. 包袋資料とその中にでてきた引用文献の説明。
- f. 調査した証拠資料と、その資料が証拠となる理由の説明。
- g. 弁理士の先生からの技術的な質問等を受ける。技術的な内容が専門的な場合は技術者に同席してもらう。

5. その他

今回、異議申立を行なう出願が特許網の一部である可能性があるので、関連する出願を調査して、その周辺の関連特許の状況を調査しておく。そして、特許網の一部である場合は、弁理士に今後の対応を含めて相談しておく。

メモ) 異議申立の制度が無くなったことの影響はまだ明らかではないが、他社特許のつぶし方の基本は変わらないので、あえて記した。

- b. 該当する製品名と製造開始日のリスト
- c. 製品の受注予定と影響
- d. この特許に対する業界内の情報
- e. 先使用権の主張と異議申立の可能性

2. 他社特許のつぶし方

他社が出願した特許の登録になるのを阻止したり、登録になったものをつぶすには、下記のような三つの手段がある。

1. 情報提供

公開特許公報として公開され、特許査定となっていない特許に対して、公知文献や実験成績証明書等の、この特許が登録にならない理由を記載した刊行物等提出書を提出して、登録となるのを阻止するのが情報提供である。ただし、情報提供した資料を審査官は見る義務がないので、審査の時に公知資料として使用されない可能性や、情報提供したことが出願人に連絡され、情報提供された資料に対する、準備の機会を与えてしまうという難点がある。

2. 特許異議申立（新法ではこの制度は採用されていない）

特許が特許査定となり、特許公報が発行された日から6ヵ月以内の、特許異議申立期間内に、公知文献や実験成績証明書等の、取り消し理由を記載した特許異議申立書を提出して、登録となった特許をつぶすのが特許異議申立である。異議申立は最初に取消となる理由や証拠をすべて提出して、特許権者との議論なしで、審査官にすべての判断を任せることになるので、ある意味、情報提供に近い制度ともいえる。

3. 特許無効審判

登録となっている特許に対して、利害関係人が、無効審判を請求することができる。無効審判は当事者間の紛争を解決するのを目的とした制度なので、特許権者が審判請求書に対して、答弁書を提出するという、当事者間のやりとりがある。

これらの制度は、それぞれ目的としているものが違うため、特許を完全につぶしたい、請求範囲を減縮させたい等の目的により、どの手段がよいかを判断する必要がある。

3. 異議申立の戦略

異議申立の時に用いられる戦略としては下記のようなものがある。

1. 出願人と交渉する

有力な証拠が見つかったとき、その証拠を付けずに異議申立を行ない、出願人と会って証拠を示し、異議申立の取り下げと以後の特許に対する争いを行わないことを交換条件に、無償の通常実施権や、特許権の共有を許諾するよう交渉する。

2. 第三者名義で異議申立する（特許無効審判では不可）

特許権者と取引関係にある場合、ライバル会社に自社の製品との関係が察知される危機性がある場合等は、第三者名義（ダミー）で異議申立を行なえば、どこの会社が異議申立をしたかをある程度ごまかすことができる。（依頼する特許事務所が決まっている中小企業では、代理人の名前から簡単にたぶんあの会社だろうと、会社名を探知されてしまう。）

3. 請求範囲を減縮させる

異議申立をすることで、特許をつぶすことができなくても、その出願の請求範囲を狭めることができれば、（請求項1だけをつぶせば残りの請求項には抵触しない等）自社の製品が抵触しない場合は、その減縮したい部分だけの証拠で異議申立を行なう。

4. 権利範囲を明確にさせる

請求範囲の解釈によって、抵触するかどうか明確に判断できない場合は、明細書の記載に不備があるという主張を行なう。特許権請求範囲を明確にするための異議申立を行なう。

[抵触していない場合]

平成 年 月 日

〇〇〇〇株式会社
〇〇部 〇〇課
〇〇 〇〇〇〇様

〇〇〇〇株式会社
特許担当 〇〇〇〇

特許第〇〇〇〇〇〇〇号の調査依頼の件について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
貴社よりご依頼のありました表記特許公報、第〇〇〇〇〇〇
〇〇号、特許権者 〇〇〇〇〇〇(株) (以下「本特許」という)
と、弊社の製品〇〇〇、製品×××の関係について、御報告
申し上げます。

敬具

記

弊社の製品〇〇〇と製品×××は本特許に該当しないと考
えます。

[抵触している場合]

平成 年 月 日

〇〇〇〇株式会社
〇〇部 〇〇課
〇〇 〇〇〇〇様

〇〇〇〇株式会社
特許担当 〇〇〇〇

特許第〇〇〇〇〇〇〇号の調査依頼の件について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
貴社よりご依頼のありました表記特許公報、第〇〇〇〇〇〇
〇〇号、特許権者 〇〇〇 〇〇(株) (以下「本特許」という)と、
弊社の製品〇〇〇、製品×××の関係について、下記の通り見
解を御報告申し上げます。
尚、本見解書およびその内容については、貴社内においても
本件関係者以外には開示せず、機密保持をお願い申し上げます。
今後とも、弊社並びに弊社製品へご愛顧を賜りますようお願い
申し上げます。

敬具

記

1. 弊社の製品〇〇〇と製品×××は本特許に該当する可能性
があると考えます。
2. 弊社は本特許に対して、異議申立をする予定です。

以上

9

他社特許のつぶし方

1. 抵触状況の調査と報告

定期調査や顧客からの特許調査依頼によって抵触している特許が見つかった場合、特許管理者はどのような調査を行ない、経営者に報告すれば良いかを説明する。

1. 調査内容と手順

- a. 技術者に相談して、抵触する製品が何か、抵触する条件は何かをはっきりと確認する。例えば、材料××を使っている製品○○。
- b. 抵触する製品の条件が判明したら、工場に該当品の調査とその製造開始時期の調査を依頼する。
- c. 工場の回答を基に該当品リストを作成し、営業にその製品の受注状況の調査を依頼する。
- d. 営業からの回答を基にして、抵触品が自社の売りに及ぼす影響をまとめる。
- e. 商用データベース等を使い公知例を調査する。そして、できれば、弁理士に現状の調査結果で異議申立が可能かどうか聞いてみる。
- f. 営業や技術者に依頼し、その特許に対して顧客や同業他社がどのような動きをとっているかの情報を集める。
- g. 経営者に状況を報告し、指示を仰ぐ。

2. 報告する内容

経営者に報告する内容は下記のようなになる。

- a. 対象特許の見つかった経緯

2. 特許調査依頼書の実例

どのような製品を対象とするか、対象特許の請求範囲の内容が何か等で、特許調査依頼書の内容が大きく変わるので、何にでも使える万能の雛形となる書式はない。ここでは、一般的に使用されている書式を、実例として紹介する。

	平成 年 月 日
〇〇〇〇株式会社 〇〇部 〇〇課 〇〇 〇〇〇〇様	〇〇〇〇株式会社 特許担当 〇〇〇〇
特許第〇〇〇〇〇〇〇号の調査依頼の件	
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、弊社では表記特許公報、第〇〇〇〇〇〇〇号、特許権者〇〇〇〇〇〇〇(株) (以下「本特許」という)の実施状況を調査しております。そこで、貴社より購入して おります製品〇〇〇と、本特許について、下記の点をご調査いただき、貴社の見解をお 知らせ下さるようお願い申し上げます。	
敬具	
記	
1. 表記特許公報の特許請求範囲に該当する製品〇〇〇の有無について。 2. 該当製品がある場合は、その製品名。 3. 該当製品がある場合は、本特許に対する貴社の今後の対応予定について。	
なお、調査結果を早急にまとめる必要がありますので 月 日()までにご回答 下さるようお願い申し上げます。また、貴社のご都合により回答が遅れる場合には、書 面で予定回答日をご連絡下さるようお願い申し上げます。	
以上	

5. 見解書の書き方

一般的な見解書（回答書）の書き方について説明する。

1. 見解書作成の注意点

- a. 見解書には特許番号と具体的な製品名を個別に記載する。絶対に「御社に納入している弊社の製品」といった不明確な表現はしてはならない。
- b. 文章は短く、よけいな事は書かないようにする。書面で抵触していないことを連絡する場合は、なぜ抵触していないかを記載する人がいるが、記載する必要はないと思う。
- c. 自社の製品が抵触していると考えられる場合は、「抵触する」「該当する」という表現ではなく、「抵触すると考えられる」「該当する可能性が考えられる」というような表現を使い、自社の抵触を自ら認める見解書を作成するのはやめる。
- d. 自社製品が抵触していると考えられる場合は、必ず、見解書の内容の機密保持をお願いする一文を記載する。
- e. 抵触品に対する対策を記載する。

2. 特許見解書の事例

どのような製品を対象とするか、対象特許の請求範囲の内容が何か、対応策があるか等で、特許見解書（回答書）の内容が大きく変わるので、何にでも使える万能の雛形となる書式はない。ここでは、一般的に使用されている書式を、事例として紹介する。

決してもらえば、自社での対応は必要ない。このように、特許権者が誰なのか、特許の内容、自社の立場、顧客の立場等から、どこが特許権者と争うべきかを判断すれば、抵触のたびに自社で対応をとる必要はない。ここからは、より具体的なケースを説明するために、複数の材料メーカー、部品メーカー、製品メーカーの関係を使って、どのように回答するかを書いてみる。

1. 特許権者が材料メーカー

特許権者が材料メーカーの場合、特許の内容も材料に関するものなので、異議申立等の対応は特許権者でない複数の関係する材料メーカーに依頼する。そして、顧客には関係各社で異議申立を行ない対処すると回答する。材料メーカーの中には、当社は貴社の製造している部品の製造を目的とした材料は、販売していないと回答して、協力してくれないメーカーもあるので、日頃から協力関係を築くように注意する。

2. 特許権者が部品メーカー

a. 特許の内容が部品に関するもの

特許権者が部品メーカーで特許の内容も部品に関するものなら、自社で異議申立を行ない対応するしかないので、顧客には異議申立で対応するとの回答をする。そして、顧客に資料提供等の協力と抵触している事実の秘密保持をお願いする。

b. 特許の内容が製品に関するもの

特許権者が部品メーカーで特許の内容も製品に関するものなら、当社は製品を製造していないので特許に抵触するかどうかは不明である。したがって、調査依頼には「申し訳ないが回答できない。ただし、請求範囲を部分的に指定してもらえば、自社の部品が該当するかどうか、技術的な質問として回答できる」と顧客に答える。顧客から異議申立に関する資料提供の要請があった場合は協力する。このようなケースでは、部品メーカーが製品に関する特許の回答はできないという姿勢を崩さないようにしないと、製品メーカー同士の争い等にまきこまれるので、注意する。

3. 特許権者が製品メーカー

a. 特許の内容が部品に関するもの

特許権者が製品メーカーで特許の内容が部品に関するものなら、自社で異

議申立を行ない対応するしかないので、顧客には異議申立で対応するとの回答をする。そして、顧客に資料提供等の協力と抵触する事実の秘密保持をお願いします。

b.特許の内容が製品に関するもの

特許権者が製品メーカーで特許の内容も製品に関するものなら、「当社は製品を製造していないので特許に抵触するかどうかは不明である」と回答し、部品メーカーは製品メーカーの特許紛争にかかわらないようにする。そして、製品メーカー同士のクロスライセンス等で解決してもらう。

4. 他社への特許見解の求め方

抵触調査の結果、他社の部品や原料を使用しているため、自社で抵触の判断ができないことがある。このような場合、部品や原料を製造している会社に特許調査依頼書を送り、該当する会社から抵触関係についての回答をもらい、自社の顧客のために抵触するかどうかを確認する必要がある。このような調査を他社に依頼する場合、どのような事に注意して、特許調査依頼書を作成するかを説明する。

1. 特許調査依頼書を作成する場合の注意

- a. 特許番号、第〇〇〇〇〇〇〇号に、何という製品が該当するか回答をお願い致しますというように、対象となる特許と製品が明確になるよう記載する。
- b. 回答期限を記載し、その期限までに回答できない場合は、必ず書面で回答予定日を連絡するように記載し、回答期限を把握できるようにする。
- c. 抵触関係の有無に関係なく、回答は書面で行なうように記載する。
- d. 抵触している場合は抵触品の品名を書面に記載してもらう。
- e. 抵触している場合の対応をどのように考えているかを記載してもらう。

らう。自社で判断できないときは、材料メーカー等の、その対象特許に該当する製品を納入している会社に、特許調査依頼書を送って抵触の判断をしてもらおう。

- e. 抵触していないとの結論が出た場合は、特許管理者が対象製品の中に抵触するものは無かったという内容の回答書を作成する。
- f. 抵触しているとの結論が出た場合は、自社の製品の抵触の状況を確認し、経営サイドに状況を報告し、特許鑑定や異議申立を行なうか等の指示を受け、その指示にしたがって対処する。経営サイドの指示で社内の対応策が決まったら、次に今回の抵触情報を、特許調査依頼者にどのように開示するのかを社内の関係者で相談し、情報の統一を図る。そして、その相談の決定を基に、特許管理者が回答書を作成する。
- g. 回答予定日に回答できない場合は、事前に、「自社だけで判断できる特許ではないため他社と相談するので時間がかかる」とか、「弁理士に特許鑑定を求めている」とか、「当製品数が多いため」等の理由と予定回答日を書面で連絡し、回答日を遅らせてもらう。

2. 特許見解依頼の効率化

営業等から、「顧客に特許見解を求められたので対応してほしい」という依頼がくると思うが、このような依頼も工夫すれば無駄な対応を減らし、効率よく処理できるようになる。

1. 特許見解依頼書を作成する

営業等が顧客から特許見解を求められたときに、どの特許に対して何を回答すれば良いか等を記入し、知財に提出する特許見解依頼書を作成する。特許見解依頼書を作成することにより、対象特許がどれなのか、対象製品は、回答する相手は、回答方法等の情報を依頼時に営業等から得られるので、営業と知財間の無駄なやり取りが減り、効率よく処理できる。

2. 特許見解依頼書の記入内容

- a. 見解依頼者の会社名、部署、役職名、氏名
- b. 特許公報の番号
- c. 対象製品と製品番号等
- d. 製造工場
- e. 依頼された内容
- f. 回答方法（書面、TELで回答、打ち合わせ等）
- g. 希望回答日
- h. 添付書類（公報の表紙のコピー、製品図面、見解依頼者の名刺のコピー）

3. 作成時の注意

無駄な情報確認の手間を減らすのが目的なので、営業等の人ができるだけ記入しやすいように工夫して、「書き方がわからない」等と言われて、よい手間がかからないようにする。例えば、回答方法は1. 会社としての書面回答、2. 知財としての書面回答、3. TELでの回答、4. 打ち合わせ等のようにして、○を付けるようにすれば、記入しやすくなる。

4. 特許見解依頼書の記入方法の説明

特許見解依頼書の記入方法の説明書を作り、関係各所に配布する。これをやらないと「記入方法がわからない」とか、いろいろな質問がきて、かえって面倒なことになるのでわかりやすいものを作成したい。知財のホームページがある場合はそこに載せる。

3. 抵触した場合の回答の仕方

ここでは自社の製品が抵触した場合、顧客にどのように回答すればよいかを説明する。このような抵触の回答をする場合、注意しなければいけないことがある。それは、抵触した特許に対して、異議申立等の対応をとるのは、どこが適切なのかということである。例えば、自社で加工した部品を顧客に納めている場合、特許権者が材料メーカーで、特許の内容がある物性の材料を使用した部品なら、材料メーカーに協力を依頼し、材料メーカー同士で解

8

特許調査依頼の対応

1. 特許調査依頼の対応

特許管理担当者にとって、難しい仕事のひとつに、他社から求められる特許調査依頼の対応がある。

ここでは、特許調査依頼がきた場合どのように対処するのかを説明する。

1. 特許調査依頼の対応の仕方

- a. 回答をする相手先の会社名、部署、役職、氏名を確認し、不明の場合は営業等に確認してもらう。
- b. 特許調査依頼者が自社のどの製品に対して見解を求めているかを確認する。対象製品がはっきりしない場合や、相手先に納入しているすべての製品などと書かれていた場合は、自社の営業担当に相談し、特許調査依頼者に対象製品を具体的に特定してもらう。
- c. 対象となった特許の状態について確認する。登録になっているのか、権利が消滅していないか等、権利状態を確認する。時々権利が消滅した特許に対する調査依頼が来ることがあるので、公告特許や登録後何年も経っている特許は調べた方が良いと思う。たまに、公開特許に対して、見解を求められることがあるが、特許権が確定していない公開特許に対しては、原則として回答は行っていない。しかし、どうしても見解が必要な場合は、公開特許の請求項の内容を技術的な質問と解釈して、技術的な質問に対する技術者の回答として、技術者に回答してもらう。
- d. 対象となる特許と製品を技術者に連絡して、抵触関係について判断しても

これは、特許事務所に質問すればすぐに答えてもらえるので、必ず確認したい。この時、「コンフリクトの問題は大丈夫ですか」と担当者に質問すると、こいつはかなりできると特許事務所の担当者が勝手に思いこんで、待遇が変わるかもしれない（待遇は、紹介者が誰なのかでほとんど決まってしまう）。

2. 弁理士の事務所の調べ方

ここでは、特許公報等に掲載している弁理士の名前から、その弁理士の事務所の住所や電話番号等を簡単に調べる方法を紹介する。

1. 事務所を調べる理由

- a. 明細書の内容がすばらしいので、出願を依頼したい場合。
- b. 同業他社の使っている弁理士事務所名を把握し、共同出願等でコンフリクトが起こらないように注意するため。

2. 事務所の調べ方

- a. 弁理士会（JPAA）のサイトに行く。
- b. 「弁理士リスト」をクリックする。
- c. 「弁理士リスト検索システム」をクリックする。
- d. 検索項目の「氏名」の欄に調べたい弁理士の名前を入力し、「絞込」をクリックする。

フルネームで「氏名」の欄に名前を入力する時は、姓と名の間に半角スペースを入れる。

- e. 弁理士の事務所名、事務所の住所、電話番号、得意な技術分野等の情報が表示される。

3. 特許事務所に依頼できる仕事

ここでは、特許事務所に依頼できる仕事にどのようなものがあるか、主なものを紹介する。

1. 特許事務所に依頼する仕事

a. 出願に関する相談

公知の技術にこのようなものがあるが、この発明は特許出願できるか等の相談をお願いできる。

b. 特許出願から登録後の年金管理までの一連の手続き

明細書の作成、出願手続き、審査請求、拒絶理由への対応、登録料の支払い、年金の支払い等、出願から特許権を得てからの年金管理までを依頼できる。

c. 外国出願の手続き

米国、EPC等の外国出願を依頼できる。

d. 異議申立の手続き

自社の製品が抵触する可能性のある特許の、異議申立手続きを依頼できる。

e. 鑑定

自社の製品がある特許に抵触するかどうかの鑑定を依頼できる。

f. 特許調査

異議申立や鑑定に必要な公知資料の調査を依頼できる。

g. その他

ここまでは、特許について書いたが、特許事務所では実用新案、意匠、商標の手続きや、調査等の依頼もできる。

4. 特許事務所の仕組み

特許事務所に海外出願を依頼すると依頼した特許事務所ではなく、別の会社から連絡がくることがある。ここではなぜそのようなことになるかを簡単に説明する。

1. 特許事務所の業務の分担

特許事務所では弁理士法で規制されていない、特許調査、海外出願の代理に関しては、税金対策等のために別会社を作って処理しているところがあるので、特許事務所に海外出願を依頼したのに、別の特許事務所の関連会社から出願報告書や請求書が届いても、とまどわないようにしたい。

- a. 国内の特許・実用新案・意匠・商標に関する手続き、鑑定等の弁理士業務は特許事務所で処理する。
- b. 侵害訴訟等の弁護士業務
特許事務所とパートナーの法律事務所が組んで処理する。
- c. 特許調査
特許事務所が別会社として作った調査会社に処理させる。
- d. 海外出願
特許事務所が別会社として作った海外出願専門の会社で事務処理させる。しかし、実際の担当者は国内出願を担当した特許事務所の担当者になる。

1. 国際出願の作業手順と注意点

特許事務所を利用して国際出願を行なう場合の具体的な作業手順と注意点について説明する。

1. 出願までに行なう作業

国際出願を行なう場合、下記のような手順を進める。

- a. 社内で出願国と、出願ルート（各国ごと、PCT）を決定し、国際出願の依頼書を国内代理人に送付する。
- b. 発明者、特許管理者、国内代理人（特許事務所）による出願内容の打ち合わせを行なう。出願予定日（優先権期限の終了日）より60日前に行なう。
- c. 国内代理人による外国語明細書案を作成するための、日本語明細書案の作成。（英語に戻せない日本語が翻訳の質を悪くする）
- d. 発明者、特許管理者等による日本語明細書案の検討と修正を行なう。（主にクレーム案の検討と修正を行なう）
- e. 国内代理人による外国語明細書案（通常は英語）の作成を行なう。
- f. 発明者、特許管理者等による外国語明細書案の検討と修正を行なう。
- g. 国内代理人の指示に従って必要な書類の準備をする。（出願国により必要な書類が異なる。）
- h. 国内代理人が完成させた外国語明細書の最終確認を行ない、出願を指示する。
- i. 海外代理人（外国代理人）への外国語明細書と必要書類の送付を行なってもらおう。

2. 国内代理人に出願を依頼する前に決定しておく事項

国際出願を行なう場合にいくつかの事項を決定しておかなければならない。ここでは、国内代理人との打ち合わせをする前に決定しておく事項について説明する。

a. 出願国の選択

どこの国に出願するかを決定する。

b. 出願ルートの決定

各国ごとに出願手続きをするのか、ヨーロッパ（EPC締約国）はEPCルートで出願するのか、PCTルートで出願するのかを決定する。

それぞれのルートのメリット、デメリットを簡単に書く。

1. 各国ごとに出願する場合のメリット、デメリット

- (1) 各国ごとに対策を立て、対応することができる
- (2) 手続きが各国の国内に移行するのが早い
- (3) 少数の国への出願は費用は安くなる
- (4) 出願国が多いと手続きが複雑になる
- (5) 多くの国の特許制度を知る必要がある
- (6) 多数の国への出願は費用が高くなる

2. EPCルートで出願する場合のメリット、デメリット

- (1) 複数の国に出願する場合、手続きが簡略化される
- (2) 指定国が多いほど費用が安くなる
- (3) 欧州特許が取得できれば指定国の国内特許と同一の効力が得られる
- (4) 欧州特許を取得できないと指定国すべてで保護が得られない

3. PCTルートで出願する場合のメリット、デメリット

- (1) 数多くの国に出願する場合でも出願手続きが簡単である
- (2) 日本語で日本特許庁に出願すれば、外国に正規に出願した効果が与えられるので、出願を急ぐ場合に（期間ぎりぎりでも間に合う）
- (3) 国際調査報告を利用して、各指定国の国内手続きに移行するかどうかを検討できる
- (4) 費用が割高である

- (5) 条約加入国数がパリ条約加入国数に較べて少ない
- (6) 特許取得手続きとしては簡略化されていない

c. 海外代理人の指定があるかどうか

海外に出願を依頼したい代理人がいる場合は、そこを指定する。例えば、日本人スタッフのいる事務所や、対応が適切な良い代理人を知っている場合は指定した方が良いと思う。

3. 出願の依頼書

特許事務所では外国出願の依頼を受ける場合は、依頼書を書いて送ってほしいというところが多いので、出願依頼書について説明する。

依頼書は「出願番号〇〇の外国出願をお願いします」と書いて、下記の事項を簡条書きにする。

- a. 発明の名称
- b. 発明者
- c. 出願番号

複数の出願をひとつにまとめて出願する場合は、すべての発明の名称、発明者、出願番号を簡条書きにする。

d. 出願国

「米国、中国は各国ごと、イギリス、フランス、ドイツはEPCルートで出願をお願いします」と書く。出願ルートと国名がはっきりとわかるように書く。

e. 代理人

米国は〇〇〇事務所、ヨーロッパは〇〇〇事務所、中国は〇〇〇事務所と書いて、それぞれの事務所の住所、TEL、FAX番号を書く。

f. 発明者の住所と氏名の日本語と英語の表記

発明者全員の自宅の住所と郵便番号と氏名を日本語と英語で書く。ここに会社の住所を書いた場合は、そのことに何か問題が起こった場合、責任がとれないとはっきりと断言する特許事務所もある。EPCで出願すると発明者の住所に出願番号通知が送られてくる。

g. 会社の住所の日本語と英語の表記

会社の住所と郵便番号を日本語と英語で書く。

h. 会社代表者の役職名と氏名の日本語と英語の表記

会社の代表者の役職名と氏名を日本語と英語で書く。

i. 審査請求の時期

EPC等に出願する場合は審査請求の時期を連絡する必要がある。「出願と同時にお願いします」「EPCのサーチレポートが送付されてきたら回答します」等と書く。EPCのサーチレポートを参考に審査請求をするかどうかを決定したほうがいいので、出願と同時の審査請求はやめた方が良いでしょう。

j. 連絡先

外国出願に関する連絡等をどこにすれば良いかを書く。ここは、特許管理者であるあなたの住所、氏名、電話番号等を書くことになる。

4. 出願に必要な書類や問い合わせ等

特許事務所より特許管理者宛に送られてくる出願に必要な書類は出願国によって異なるが、ほとんどの場合、その書類は委任状、譲渡書、宣言書および委任状なので、特許事務所の指示に従い、指定された場所に発明者か会社の代表者のサインをもらえばいいだけである。不明の点等があった場合は、特許事務所の海外出願担当者に問い合わせる。米国に出願する場合は情報開示義務があるので、出願に関係する先行技術の問い合わせがくる。明細書に引用した公報以外に関連するものがあれば連絡する。わからない場合は特許事務所の明細書を作成した担当者に問い合わせる。

米国やカナダには、中小企業の従業員数が規定の人数以下の場合には、出願費用を半額にする中小企業に対する特許出願の優遇制度がある。そのため、この制度を受けることができるかどうかの問い合わせが特許事務所より来ることがある。従業員数を連絡すれば、特許事務所が手続きしてくれる。

5. 必要書類へのサイン

特許事務所より出願国で必要な委任状・譲渡証書・宣誓書等を送ってくるので、特許事務所の指示に従って、発明者や代表者のサインをもらって特許事務所に送る。

出願手続きに必要なもの

a. 米 国	b. E P C
願書、明細書、必要な図面、要約 宣言書および委任状 譲渡証 優先権証明書(特許証発行料金納付前までに提出) 優先権証明書の翻訳 (審査官から要請があった場合のみ提出)	願書、明細書、必要な図面、要約 発明者の表示書 優先権証明書(優先日から16ヵ月以内に提出) 優先権証明書の翻訳(優先日から21ヵ月以内に提出)

6. 先行技術の連絡

米国や中国には情報開示陳述書の提出義務があるので、クレームに関係する先行技術を発明者に確認し、特許事務所に連絡する。

7. 出願の指示

英文明細書が完成し、発明者と上司の確認が終わったら、特許事務所に海外の特許事務所で、明細書とクレームの最終確認をしてから出願手続きを行なうように連絡する。

2. EPC出願完了報告の注意点

EPC(欧州特許条約)による出願を行なった場合に、欧州代理人から依頼人宛にくる出願手続き完了報告に、クレームをこのように訂正したという内容の書面が入っていることがよくある。そこで、欧州代理人はなぜクレームを訂正するのかを説明する。

1. 特許事務所の海外出願のやり方

特許事務所に海外出願を依頼した場合、特許事務所は米国用英文明細書を作成し、それをそのまま欧州代理人に送り、欧州での手続きをしてもらうのが、一般的な特許事務所の海外出願のやり方である。つまり、特許事務所では、欧州用の英文明細書は作成せずに、欧州代理人に依頼して、米国用英文明細書のクレーム部分を欧州のクレーム形式に訂正してから、出願手続きをしてもらっているのである。

2. 欧州代理人はなぜクレームを訂正するのか

- a. アメリカでは従属クレームは、すべて単項従属クレームで記載するのが一般的であるが、欧州では従属クレームは、単独従属クレームと多項従属クレームを認めているので、多項従属クレームを使用するのが一般的である。

実例

日本の出願が、請求項1が独立クレーム、請求項2が独立クレーム、請求項3が独立クレームで、請求項4がAを特徴とするクレーム1～3に記載された〇〇という場合。

*クレーム1～3は省略する。

米国 クレーム4 Aを特徴とするクレーム1に記載された〇〇。
 クレーム5 Aを特徴とするクレーム2に記載された〇〇。
 クレーム6 Aを特徴とするクレーム3に記載された〇〇。

このようにクレーム数は6となる。

欧州 クレーム4 Aを特徴とするクレーム1～3に記載された〇〇。

このようにクレーム数は4となる。

- b. 欧州ではクレームが多項従属クレームでも、ひとつのクレームとして数えるので、多項従属クレームを使用して、クレーム数を12以下にした方が料金が安くなる（EPCはクレーム数が12以下は同一料金）。つまり、欧州の代理人が行なっているクレームの訂正は、単独従属クレームを多項従属クレームに訂正し、出願の料金を安くしてくれている、良心的な作業なのである。

日本の特許事務所の海外担当の方が、この米国と欧州の違いを説明してくれるか、「欧州形式の多項従属クレームに訂正しました」と、一行書いてくれれば済む話なのであるが、そこまで、親切な特許事務所は聞いたことがないので、海外出願経験の少ない初心者のために書いてみた。

3. 海外出願の特許管理業務

海外出願を行なった場合、どのような点に注意しながら特許管理業務を行なうか、代表的な出願国を例に簡単に説明する。

1. 米国

①. 出願手続き後の処理

出願手続きが終わると特許事務所から出願書類一式と請求書が送られてくるので、書類の内容を確認し、海外出願用の特許管理台帳に必要事項を記入し、請求書进行处理し、出願に関する書類の保管を行なう。出願番号と出願日のわかる出願受領書が遅れてくる場合もある。

②. 情報開示陳述書の提出

出願日から3ヵ月以内に情報開示陳述書（IDS）を提出する義務がある。この情報開示陳述書はこの3ヵ月の期間が過ぎて、米国の特許の許可通知が発行された後でも、クレームに関係する先行技術の存在に気付いた場合は、速やかに情報提供する必要があるので注意する。例えば、EPCに出願している場合等はサーチレポートを情報提供するように特許事務所側で指示してくれる。（開示義務違反は登録後の特許の有効性を否定されることもある。）

③. 出願公開

一部の例外を除き、最初の出願日（米国内、米国外関係なし）から1年6ヵ月後に公開されるので、海外出願用の特許管理台帳に必要事項を記入する。

④. オフィスアクション

米国特許庁から送られてきたオフィスアクションの内容を検討し、特許事務所の担当者、発明者等と協議して特許事務所に対応を依頼する。そして、手続き終了後、特許事務所から送られてきた書類の内容を確認し、海外出願用の特許管理台帳に必要事項を記入、請求書进行处理、補正書、意見書等の書類の保管を行なう。

⑤. 許可通知

特許事務所から許可通知がきたら、登録料の支払いを指示する。特許事務所より送られてくる登録料納付通知、請求書等を処理する。

⑥. 特許証と特許公報

特許証が交付され、特許公報が発行されたら発明者に連絡する。そして、海外出願用の特許原簿に登録番号を記入する。

⑦. 登録報奨金

発明者に支払う登録報奨金の手続きを行ない、発明者に登録報奨金を支払う。(登録報奨金の支払い額については、発明取り扱い規定で決められている。また、ひとつの特許を複数の国等に海外出願した場合は、最初に登録になった時点で登録報奨金が払われ、後は登録となっても支払われないのが普通である。)

⑧. 年金管理

米国の場合は登録日から3年～3年6ヵ月(4年以降)、7年～7年6ヵ月(8年以降)、11年～11年6ヵ月(12年以降)の期間内に特許維持料を支払い管理する。

2. EPC (ヨーロッパ特許条約) 出願の流れ

①. 出願手続き後の処理

出願手続きが終わると特許事務所から出願書類一式と請求書が送られてくるので、書類の内容を確認し、海外出願用の特許台帳に必要事項を記入し、請求書を処理し、出願に関する書類の保管を行なう。EPC出願するとヨーロッパ特許庁より発明者宛に出願番号と出願日の連絡が来る。

②. サーチレポート

ヨーロッパ特許庁が先行技術を調査し作成したサーチレポートが送られてくるので、サーチレポートを保管する。

③. 出願公開

出願明細書とサーチレポートが優先権主張日から18ヵ月後に公開されるので、海外出願用の特許管理台帳に必要事項を記入する。EPC出願の場合、こ

のサーチレポートの公開から6ヵ月以内に審査請求しなければならないので注意する。

④. 審査請求

サーチレポートの公開日から6ヵ月以内に特許事務所に連絡して審査請求を行なう。そして、特許事務所から送られてきた審査請求に関する書類の内容を確認し、海外出願用の特許管理台帳に必要事項を記入、請求書进行处理、審査請求に関する書類の保管を行なう。

⑤. オフィスアクション

ヨーロッパ特許庁から送られてきたオフィスアクションの内容を検討し、特許事務所の担当者、発明者等と協議して特許事務所に対応を依頼する。そして、手続き終了後、特許事務所から送られてきた書類の内容を確認し、海外出願用の特許管理台帳に必要事項を記入、請求書进行处理、補正書、意見書等の書類の保管を行なう。

⑥. 欧州特許付与決定通知

ヨーロッパ特許庁から特許付与決定通知がきたら、3ヵ月以内に必要とされるすべての手数料、クレームの翻訳、明細書の翻訳を提出しなければならないので、手数料の支払いと翻訳文の作成の指示をする。そして、特許事務所より送られてくる翻訳文と請求書等进行处理する。

⑦. 公告特許公報と特許証

ヨーロッパ特許庁から公告特許公報が公表され、特許証が交付されたら、発明者に連絡する。そして、海外出願用の特許原簿に登録番号を記入する。

⑧. 登録報奨金

発明者に支払う登録報奨金の手続きを行ない、発明者に登録報奨金を支払う（登録報奨金の支払い額については発明取り扱い規定で決められている）。また、ひとつの特許を複数の国等に海外出願した場合は、最初に登録になった時点で登録報奨金が払われ、後は登録となっても支払われないのが普通である。

⑨. 異議申立

公告の日から9ヵ月間が異議申立期間なので、異議申立があった場合は対応する。

⑩. 年金管理

EPCは特許庁にその特許の手続きが継続する限り維持料金を支払うという考え方なので、日本のような登録後に登録料を支払うという制度とは異なる。EPCの場合、ヨーロッパ特許庁に0～3年の更新手数料を一括で納め、その後は、登録となるまで毎年ヨーロッパ特許庁に維持料金を納める。そして、登録後は、各指定国の特許庁に毎年支払うことになるので注意する。

*特許事務所では維持料金を、〇〇年度更新手数料、〇〇年度登録料、〇〇年度維持年金等の名称を使用している。

3. PCT（特許協力条約）出願の流れ

①. 出願手続き後の処理

出願手続きが終わると特許事務所から出願書類一式と請求書が送られてくるので、書類の内容を確認し、海外出願用の特許管理台帳に必要事項を記入し、請求書进行处理し、出願に関する書類の保管を行なう。

②. 国際調査報告

国際調査期間（日本特許庁）が先行技術を調査し作成した国際調査報告が送られてくるので、国際調査報告を保管する。

③. 国際公開

出願明細書と国際調査報告が優先日から18ヵ月後に公開されるので、海外出願用の特許管理台帳に必要事項を記入する。

④. 国際予備審査

国際予備審査を受ける場合は特許事務所に連絡し、選択国（出願の指定国）を決めて国際予備審査請求を行なう。そして、特許事務所から送られてきた審査請求に関する書類の内容を確認し、海外出願用の特許管理台帳に必要事項を記入、請求書进行处理、審査請求に関する書類の保管を行なう。

*国際予備審査請求を受けるかどうかは任意である。

⑤. 国際予備審査の結果検討

国際予備審査の審査結果がきたらその審査内容を検討し、最終的な出願国

を決定する。そして特許事務所から送られてきた審査結果に関する書類の保管を行なう。

⑥. 出願国ごとの審査への移行手続き

優先日から30ヵ月以内に各指定国に対して翻訳文を提出し、所定の国内手数料を払い各国ごとの手続きに移行させなければならないので、その指示を特許事務所に行なう。そして、特許事務所から送られてきた請求書进行处理し、翻訳文等の書類を保管する。

*PCTの手続きはここで終了し、後は指定国ごとに審査が行なわれるので、各国ごとの対応となる。

4. オフィスアクション

出願した発明の実態審査が行なわれると、審査官から新規性、進歩性の欠如に基づく拒絶理由、明細書の記載不備に基づく拒絶理由、産業上の利用性の欠如に基づく拒絶理由、発明の単一性欠如に基づく拒絶理由等の審査結果が、オフィスアクションとして出願人に通知される。そして、このオフィスアクションは大きく分けると、「発明の単一性が欠如しているので、出願の分割または内容の選択をしろ」というものと、「新規性と進歩性の欠如等が理由で特許にできない」という、2種類がある。ここでは、このようなオフィスアクションの通知を受け取った特許管理者が、どのように対応すれば良いかについて説明する。

1. オフィスアクションの内容の確認

オフィスアクションの通知は英語（例外もある）で書かれているので、まず、特許事務所の担当者にオフィスアクションの内容を確認し、どのように対処したらよいか参考意見を聞くのが良いと思う。また、いつまでに対応すればよいか、期間は延ばせるか等の日程的な事も忘れずに聞いておく。この時、特許事務所にオフィスアクションの内容を翻訳してほしいと依頼すると、翻訳料金を取られることもあるので注意する。

2. 発明の単一性の欠如の場合

米国の場合は、クレームを審査官がいくつかのグループに分けて、発明をどれに限定するのかという限定要求と、審査官の都合で実施例の図面を基にいくつかのグループに分けて、そのグループと審査してほしいクレームを連絡しなさいという選択要求のどちらかがくるので、審査官の指示に従って、審査してほしいクレームを連絡する。この時に注意しなければいけないのは、限定要求の場合はこの時に限定しなかった他のクレームは、分割出願をしなければ審査をしてもらえないということである。この分割出願のできる期間は、限定したグループが特許となり特許公報が発行されるまでの間であるが、限定した出願の登録が決まったら、残ったグループの分割出願を行なう必要があるかどうかを検討し、分割出願が必要な場合は、早急に手続きをする。その他の国は明確な分割指令が出るので、その指示に従って、分割出願する。分割出願のできる期間は国ごとに違うので、注意する。

3. 拒絶理由に対応する場合

新規性、進歩性の欠如に基づく拒絶理由、明細書の記載不備に基づく拒絶理由、産業上の利用性の欠如に基づく拒絶理由等の場合は、まず、海外の代理人の意見を聞き、それを基に国内の特許事務所の担当者に対応を相談してから、発明者に対応を協議するのが良いと思う。そして、対応案を日本語でまとめて、特許事務所の担当者に説明し、海外の代理人に連絡してもらう。クレームの補正、新規事項の追加、補正については、国ごとに違っているので、特許事務所の担当者によく確認することが必要である。また、クレームの書き方が悪く許可されなかったりする場合もあるので、微妙な英語の表現は、特許事務所の担当者に依頼し、海外の代理人等に確認してもらう。各国特有の表現に書き直すことで許可になる場合がある。

※第2部「実践で役立つ特許業務のコツ・裏ノウハウ」は、「特許管理者が明かす ずばり特許管理業務教えます」「一から始める特許管理業務 特許管理者免許皆伝」（いずれも日本アイアール株式会社発行 知的財産活用研究所編）より、転載・引用しました。

